

L'appréciation de la distinctivité des marques verbales évocatrices

Adrien Bouvel

DANS **LEGICOM 2010/1 N° 44**, PAGES 27 À 35
ÉDITIONS **VICTOIRES ÉDITIONS**

ISSN 1244-9288

ISBN 9782351130612

DOI 10.3917/legi.044.0027

Date de mise en ligne : 26/03/2014

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://droit.cairn.info/revue-legicom-2010-1-page-27?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Victoires éditions.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

L'appréciation de la distinctivité des marques verbales évocatrices

Adrien Bouwel

*Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et au CEIPI
Responsable du Master 2 de Droit du multimédia*

L'ESSENTIEL

La validité d'une marque suppose notamment sa distinctivité. Pourtant l'appréciation de la distinctivité des marques verbales est peu étudiée. La doctrine s'intéresse essentiellement aux marques figuratives. Longtemps unique critère de distinctivité, l'exigence de caractère arbitraire a toujours gêné les déposants de marques qui ont majoritairement tendance à préférer un signe « parlant ». C'est pourquoi la marque évocatrice a eu les faveurs de l'INPI puis du juge alors que l'élément d'arbitraire lui est peu ou prou étranger. Elle ne devrait pas être valable dès lors qu'elle fait référence à la spécialité. Pour ce faire, elle doit se borner à suggérer le produit ou service dans l'esprit des consommateurs afin de ne pas porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en laissant à la disposition des concurrents les signes nécessaires à la description de la spécialité. Reste que l'exigence d'arbitraire en devient relative car subjective et subtile. C'est la raison pour laquelle le droit communautaire minimise la portée de l'exigence de caractère arbitraire et place le débat de la validité des marques sur le seul terrain de la distinctivité, comme indicateur d'origine, signe d'identification. ■

La validité d'une marque suppose, on le sait, la réunion de plusieurs conditions cumulatives. L'une d'elles, l'exigence de distinctivité, suscite un contentieux si vaste qu'il est rare qu'elle ne soit pas au cœur d'une décision de justice impliquant une marque. L'appréciation de la distinctivité des marques figuratives, et spécialement des marques constituées d'un signe évoquant la forme du produit qu'elles désignent, fait l'objet d'une doctrine régulière (1); celle des marques verbales suggérant la spécialité désignée, qui sont pourtant très courues des déposants, n'est guère étudiée autrement que sous forme de notes de jurisprudence. Ce numéro « spécial marques » de *Légicom* peut être l'occasion d'une synthèse de l'état des droits français et communautaire à ce sujet.

La notion de distinctivité revêt une double signification. Dans son acception « classique », c'est-à-dire antérieure à l'harmonisation communautaire du droit des marques, elle signifie que la marque doit être composée d'éléments arbitraires au regard des produits ou services qu'elle désigne. On ne peut ainsi utiliser des mots tels que « stylo » ou « crayon » afin de désigner du matériel d'écriture, « voiture » ou « bagnole » pour désigner des automobiles. Ces vocables, indispensables à tous les commerçants fabriquant ce genre de produits, doivent demeurer dans le domaine public, afin de préserver le principe de liberté du commerce et de l'industrie, et plus précisément de libre concurrence, qui serait à l'évidence menacé si un commerçant pouvait, grâce à une marque, se réserver l'usage d'un signe utile à tous ses concurrents.

Cette conception cohabite avec une acception « moderne », d'origine communautaire mais

désormais appliquée en droit interne, selon laquelle la distinctivité implique que les consommateurs perçoivent immédiatement la marque comme un indicateur d'origine, comme un signe identifiant une entreprise déterminée. Cette exigence de distinctivité dite « intrinsèque » ou « en soi » renvoie à la notion de garantie d'identité d'origine, qui est l'une des (2) fonctions essentielles de la marque. Les marques ont pour rôle de préciser et de garantir au consommateur l'origine d'un produit ou d'un service en le distinguant de ceux de même nature provenant d'entreprises concurrentes. Pour accomplir cette mission, le signe constituant la marque doit frapper l'esprit du consommateur, l'impressionner, en d'autres termes, être distinctif. C'est le cas, par exemple, du néologisme « Twingo » qui, par sa singularité, permet au consommateur de reconnaître aisément la voiture produite par Renault de celles fabriquées par des concurrents.

Pour être valable, une marque doit satisfaire à cette double exigence : elle doit être arbitraire et, en outre, perçue comme un signe distinctif. Longtemps unique critère de distinctivité, l'exigence de caractère arbitraire a toujours gêné les déposants de marques qui, sur les conseils de spécialistes de la publicité et du marketing, ont majoritairement tendance à préférer un signe « parlant », constitué, au moins pour partie, d'éléments indiquant la spécialité désignée. La marque « Capital » paraît ainsi plus attractive pour le consommateur d'un magazine relatif à l'actualité économique et financière qu'un néologisme inexpressif. C'est pourquoi les examinateurs de l'INPI et les juges ont très tôt accepté la possibilité d'enregistrer une marque dite évocatrice (3). On peut la définir

1. C. Bernaut, La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle : le critère de la forme séparable de la fonction, *D.* 2003, doct., p. 957; A. Folliard-Monguiral, La protection des formes par la marque communautaire : *Prop. Ind.* Février 2003, chron. 9.; A. Gallego, La forme du produit : une marque à part ? : *JCP E* 006, n° 1115; F. Pollaud-Dulian, Les marques tridimensionnelles en droit communautaire, *RIDA* 2003, n° 8-9, p. 707 sq. ; Le choix d'un conditionnement comme marque, entre fonction-

nalité de la forme et monopolisation d'un genre ou d'un concept, *JCP*, 2006, II, 10039; S. Thierry, *La marque constituée par une création de forme protégée* : thèse Panthéon-Assas (Paris II), 1991, dactylographiée.

2. Sinon « la » fonction essentielle de la marque : c'est en tout cas ce que paraît énoncer la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) dans un énigmatique arrêt « L'Oréal c. Belure » du 19 juin 2009, Aff. C-487/07 : *JCP E* 2009, n° 1680; C. Caron, *Chronique de Droit de*

la propriété industrielle : *JCP E* 2009, n° 2143, n° 8 et 13; *R.L.D.I.* 10/2009, comm. 1749, note B. Humblot; *PtBD* 902/2009-III-1305.

3. Sur cette notion, v. A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec 2004, coll. « le droit des affaires – Propriété intellectuelle », publication de l'IRPI n° 24, p. 91 à 148; G. Bonnet et A. Bouvel, *Distinctivité du signe* : Jurisclasseur « Marques », Fascicule 7090, n° 19 s.

comme une marque qui ne contient aucun ou presque aucun élément arbitraire; tous ou presque tous les éléments entrant dans sa composition sont liés plus ou moins immédiatement au produit ou au service qu'elle désigne. De prime abord, une telle marque ne devrait pas être valable puisqu'elle est composée d'éléments faisant référence à la spécialité; la pratique l'admet pourtant lorsqu'il s'avère que l'allusion à la spécialité témoigne d'une certaine habileté, autrement dit lorsque la marque ne désigne ou ne décrit pas explicitement le produit ou le service désigné, mais se borne à le suggérer, à l'évoquer dans l'esprit des consommateurs. Dans cette hypothèse, la menace pour la liberté de la concurrence semble limitée puisque les éléments entrant dans la composition de la marque ne sont pas indispensables à la désignation ou à la description de la spécialité; les signes nécessaires ou génériques restent par conséquent à la disposition des concurrents. Une marque évocatrice se définit donc comme un signe exclusivement ou presque exclusivement composé d'éléments ayant un lien avec la spécialité, mais qui est néanmoins valable dans la mesure où ce lien est judicieux et subtil. Ainsi, bien qu'évocateur de l'utilité du service désigné, le mot «Joker» a été considéré comme une marque valable pour identifier un service offrant la possibilité d'une réservation prioritaire de billets de transports (4), ou le néologisme «Pariscope» apposé sur un magazine relatif à l'actualité culturelle parisienne (5).

L'admission de la validité des marques évocatrices a rendu l'exigence d'arbitraire relative, d'autant que l'appréciation de la subtilité du lien n'est pas toujours facile à effectuer; elle est tellement subjective et inféodée aux circonstances propres à chaque espèce que la jurisprudence est parfois un peu surprenante: il n'est pas rare de voir qualifiées d'évocatrices des marques évoquant leur spécialité avec une subtilité toute discutable. Le Tribu-

nal de grande instance de Paris a par exemple considéré comme distinctive la marque «Femme» déposée pour désigner un parfum pour femme, au motif que cette marque suggère l'idée de féminité (6). On pourrait adresser la même critique à la décision qui a admis la validité de la marque évocatrice «Abracadabra», déposée par le prestidigitateur Gérard Majax pour désigner des divertissements et spectacles (7) ou à celle qui juge que la marque «Désir Sexe» n'est qu'évocatrice de services de communication à caractère pornographique (8). L'appréciation étant factuelle et, dès lors, souveraine, on ne peut attendre d'harmonisation de la Cour de cassation ou de la Cour de justice.

Mais les difficultés liées à la qualification de marque évocatrice sont peut-être en voie d'évolution par l'effet des mutations contemporaines de la notion de distinctivité. Sous l'influence du droit communautaire, on assiste depuis quelques années à une minimisation très sensible de la portée de l'exigence de caractère arbitraire. Le choix de termes non arbitraires est désormais cause de nullité d'une marque lorsqu'ils en constituent les composants exclusifs (I), et ce vice disparaît de surcroît dans l'hypothèse où leur présentation «s'écarte perceptiblement» du langage courant (II). Cette profonde modification de la première acception de la notion de distinctivité tend à déplacer le débat relatif à la validité des marques évocatrices sur le terrain de l'appréciation de la distinctivité intrinsèque (III).

I - L'EXIGENCE D'UN CARACTÈRE «EXCLUSIVEMENT» DÉNUÉ D'ARBITRAIRE

Les auteurs des articles 3.1° de la Directive rapprochant les législations des États membres sur les marques et 7.1° du Règlement sur la marque communautaire distin-

4. TGI Paris, 2 mai 1995: *PIBD* 1995, III, 385.

5. Paris, 15 janvier 1999: *Juris-Data* n° 022681.

6. TGI Paris, 6 mai 1998: *PIBD* 1998, n° 663-III-520.

7. Paris, 30 avril 1998: *Gaz. Pal.* 1998, n° 284-286, p. 10.

8. Paris le 19 octobre 2005: *Prop. Ind.* 1/2006,

obs. P. Tréfigny, comm. 6; *C.C.E.* 1/2006, obs. C. Caron, comm. 5.

guent deux catégories de signes dépourvus de caractère arbitraire : les signes « usuels » qui, dans le langage courant, désignent avec plus ou moins de précision la spécialité de la marque, et les signes « descriptifs », qui indiquent une de ses caractéristiques. Dans l'un et l'autre cas, ces dispositions subordonnent la nullité de la marque à la condition qu'elle soit « exclusivement » constituée d'un ou plusieurs de ces éléments. L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle reprend cette dichotomie entre les signes descriptifs et usuels, si ce n'est qu'il s'embarrasse, pour ces derniers, d'une typologie tripartite les distinguant des signes nécessaires ou génériques ; doctrine et juges s'accordent à dire qu'elle ne présente aucun intérêt pratique (9). Une différence importante mérite en revanche d'être relevée entre les dispositions communautaires et françaises : le Code de la propriété intellectuelle n'emploie l'adverbe « exclusivement » qu'à propos des marques nécessaires, génériques ou usuelles, ce qui pourrait laisser croire qu'en droit français une marque n'a pas besoin d'être exclusivement constituée d'un signe descriptif pour encourir la nullité. Il n'en est rien, car l'article L. 711-2 du CPI transpose une disposition obligatoire de la Directive et doit, de fait, être interprété à la lumière de celle-ci. La méthode d'appréciation du caractère non arbitraire doit donc être la même en droit interne qu'en droit des marques communautaires.

Le droit français n'a longtemps tiré pour seule conséquence de la présence de cet adverbe, interprété *a contrario*, qu'une marque est valable lorsqu'elle est constituée pour partie d'un signe arbitraire et pour une autre partie d'un signe non arbitraire. Ainsi, une marque de type « thé x » est valable pour désigner du thé, car un élément arbitraire – « x » – est accolé à l'élément nécessaire que constitue le mot « thé ». La Cour de Paris (10) a ainsi admis le caractère arbitraire des marques

« Gold collection Champagne » et « Nadezhda Champagne », déposées pour désigner du vin de Champagne, en raison de l'adjonction de termes arbitraires au nom « Champagne ». Il va sans dire que, dans une telle hypothèse, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à l'utilisation du mot « Champagne » par d'autres fabricants de Champagne, sinon il y aurait atteint au principe de liberté du commerce et de l'industrie. Jusqu'à une époque récente, le droit français n'acceptait donc que deux catégories de marques constituées de signes dénués d'arbitraire : celle que l'on vient de présenter et les marques composées de termes évocateurs, que l'on a définies précédemment, et qui ne menacent pas la liberté de la concurrence dès lors que ces termes ne sont pas liés immédiatement à la spécialité mais de façon assez subtile.

Mais la jurisprudence communautaire est allée beaucoup plus loin dans la mise en œuvre de l'exigence d'exclusivité. Elle en a déduit, par une interprétation restrictive, qu'une marque exclusivement constituée de termes non arbitraires n'est pas usuelle ou descriptive dès lors qu'il existe un écart, même léger, entre la présentation du signe et l'usage qui est fait de ces termes usuels ou descriptifs dans le langage courant. Il n'est donc pas nécessaire, comme dans l'hypothèse étudiée au paragraphe précédent, d'ajouter à l'élément descriptif ou usuel un élément arbitraire au moins aussi apparent pour que la marque soit jugée distinctive : il suffit qu'il existe une différence perceptible entre la marque et les modalités d'usage du terme usuel ou descriptif dans le langage courant. C'est ce qu'a estimé la Cour de justice des Communautés européennes dans un important arrêt « Baby Dry » du 20 septembre 2001 (11). Il faut par conséquent envisager cette notion d'« écart perceptible », qui limite très nettement la portée de l'exigence d'un caractère arbitraire.

9. A. Bouvel, *Le principe de spécialité dans le droit des signes distinctifs – contribution à l'étude de la liberté du commerce et de l'industrie*, Thèse Paris II 2002, Dir. G. Bonet, n° 185 ; J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, LGDJ,

2^e éd. 2009, n° 92.

10. 25 avril 2007 : PIBD 855/2007-III-440 ; D. 2007, panorama 2836, note S. Durrande.

11. Aff. C-383/99, rec. I, p. 6279. V. également les conclusions de l'avocat général Jacobs, rec. I,

p. 6254 ; PIBD 734/2002-III-31 ; A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, préc. n° 271 s. ; *Grands arrêts de la propriété intellectuelle*, p. 361, obs. B. Humblot ; J. Passa, *Traité de Droit de la propriété industrielle*, préc., n° 126 s.

II - LA NOTION D'«ÉCART PERCEPTIBLE»

Dans cet arrêt du 20 septembre 2001, la CJCE devait apprécier le caractère arbitraire de la marque communautaire «Baby-dry», déposée par la société Procter et Gamble pour désigner des langes jetables. Bien que la combinaison des termes «Baby» et «Dry» paraisse manifestement descriptive puisqu'une couche sert justement à garder les bébés secs, la Cour de justice a pourtant admis le contraire, retenant ainsi une définition très stricte de la descriptivité. Elle a estimé qu'une marque exclusivement composée d'éléments descriptifs peut être enregistrée dès lors que ces éléments sont présentés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant; selon la Cour «*tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque*». Or, en l'occurrence, la Cour a considéré que si les termes «Baby» et «Dry» sont susceptibles de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles. Ce point de vue est très contestable, car l'utilité d'une couche peut être décrite, en langue anglaise, par une formule du type «to keep baby dry»: le caractère inhabituel de la juxtaposition est donc très discutable.

Bien que cette décision intéresse la notion de descriptivité, la solution qu'elle consacre s'applique également dans l'hypothèse d'une

marque usuelle (12). On pourrait craindre une menace pour le principe de liberté de la concurrence; ce n'est heureusement pas le cas, car la CJCE précise que les concurrents conservent la possibilité de faire usage des termes descriptifs inclus dans la marque afin de désigner leurs propres produits ou services; en d'autres termes, le titulaire d'une marque comme «Baby dry» ne pourra pas agir en contrefaçon pour interdire à ses concurrents d'utiliser les termes «baby» ou «dry» afin de décrire leurs produits ou services, car ces termes sont indispensables à l'exercice de leur activité. Il n'en reste pas moins que l'exigence de caractère arbitraire – acception initiale de la notion de distinctivité – s'en trouve réduite à la portion congrue, voire à néant, dès lors que des signes aussi descriptifs et dénués de singularité que «Baby dry» sont jugés licites.

La CJCE a vraisemblablement pris conscience de cette conséquence puisque, dans deux décisions ultérieures du 12 février 2004 (13), elle a défini la notion d'«*écart perceptible entre le signe et la terminologie utilisée dans le langage courant*» en des termes qui semblent redonner quelque peu de consistance à la condition de distinctivité; il en ressort que cet écart suppose «*soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent*». Depuis, la Cour est plus rigoureuse qu'à l'époque où elle a rendu l'arrêt «Baby Dry»: la validité d'une marque exclusivement constituée d'éléments descriptifs ne devrait donc plus pouvoir être aussi aisément reconnue. Un arrêt rendu le 8 mai 2008 (14) le confirme. La Cour de justice devait statuer sur le caractère

12. A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, préc.; n° 284; J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, préc., nos 104 et 127.

13. Aff. C.265/00, «Campina»: *JCP E* 2004, pan.

359; Le Dalloz 2004, J. 1024 et aff. C.363/99 «KPN»: *JCP E* 2004, pan. 359; Le Dalloz 2004, J. 1024; *Propr. ind.* 4/2004, comm. 33, note A. Folliard-Montguiral; J. Passa, *Traité de Droit*

de la propriété industrielle, préc., n° 129.

14. Aff. C-304/06: *Propr. Ind.* 7-8/2008, note A. Folliard-Monguiral, comm. 55; *PtBD* 880/2008-III-495.

descriptif de la marque communautaire «Euro-hypo» déposée pour désigner, entre autres, des services d'hypothèques destinées à financer des projets européens. Cette marque est, certes, descriptive, mais elle semble l'être moins que la marque «Baby Dry»; appréciée à l'aune des critères définis dans l'arrêt du 20 septembre 2001, sa validité aurait certainement été reconnue. L'OHMI et le Tribunal de première instance des Communautés européennes (15) ont pourtant estimé que les éléments «Euro» et «hypo» contenaient une indication directement compréhensible des caractéristiques des services (permettre l'obtention de garanties hypothécaires pour des projets européens) et que l'association des deux éléments en un seul mot ne rendait pas la marque moins descriptive. Or, la Cour de justice partage cet avis. Après avoir rappelé que la circonstance que chacun des éléments, pris séparément, soit dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère, la CJCE approuve le Tribunal d'avoir jugé 1) que l'impression créée par la marque en cause n'est pas suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent pour primer sur la somme desdits éléments et 2) que ce mot composé n'était pas entré dans le langage courant et n'y avait pas acquis une signification propre. Elle donne en outre raison au Tribunal d'avoir estimé que la marque en cause ne reflète pas une invention lexicale présentant une structure inhabituelle. Ce regain de rigueur est maintenant ancré dans la jurisprudence communautaire.

Ainsi, le TPICE a admis le caractère descriptif de la marque communautaire «Freshhh», déposée pour désigner des produits alimentaires (16), alors même qu'en application de la solution retenue dans l'arrêt «Baby Dry», il eût été possible de considérer les trois «h» comme un écart perceptible avec la désignation de la caractéristique des produits dans le langage courant.

Il faut se réjouir de cet affinement de la notion d'«écart perceptible». L'exigence de caractère arbitraire reste affaiblie, mais elle conserve un sens, une réalité, ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt «Baby Dry». Il existe de surcroît désormais une méthode et des critères d'appréciation du caractère distinctif des marques exclusivement ou presque exclusivement constituées de termes usuels ou descriptifs. Cette méthode est certes subjective, mais il ne peut en être autrement en matière de distinctivité. Bien que relatif aux marques communautaires, ce courant jurisprudentiel a exercé une influence certaine sur la jurisprudence nationale.

Dans un arrêt du 1^{er} juin 2005 (17), la Cour de Paris devait apprécier le caractère distinctif de la marque «Nutri-Rich», déposée pour désigner des huiles corporelles. Ces deux termes décrivent les caractéristiques des produits visés. Pourtant, la Cour a estimé la marque valable au motif que «*le néologisme «Nutri-Rich», constitué d'un radical diminutif et d'un mot anglicisé, même perçus comme l'abréviation des vocables «nutrition» ou «nutritif» et de l'adjectif «riche», n'est pas, en lui-même (...) compte tenu de la modification inhabituelle syntaxique et sémantique de ces termes, descriptif d'une caractéristique du signe déposé pour désigner des «huiles de soin pour la peau», notamment sa qualité, de sorte qu'il conserve, par sa signification de fantaisie, sa distinctivité et reste arbitraire*». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, elle aussi, récemment rendu une décision influencée par la jurisprudence communautaire. L'arrêt date du 27 janvier 2009 (18). Il y est question de la marque «Malto» déposée pour désigner des produits composés de maltodextrine. Les juges du fond avaient annulé cette marque pour descriptivité, car le signe qui la constitue «*n'est (...) pas suffisamment distinct du nom du composant du produit et ne présente par ailleurs aucun aspect arbitraire ni fantai-*

15. Ci-après «TPICE».

16. TPICE, 26 novembre 2008 : Aff. T. 147/06.

17. *RLDI* 12/2005, n° 306, note E. Tardieu-

Guigues; *D.* 2005, J. 2467, note J. Passa; *PtBD* 816/2005-III-587; *RTD Com.* 4/2005, obs. J. Azéma, p. 714.

18. *Prop. Intell.* 4/2009, n° 31, note M. Sabatier, p. 189; *PtBD* 893/2009-III-925.

siste ». La Cour casse au visa de l'article L. 711-2 c) du CPI, affichant nettement son attachement à l'exclusivité des termes usuels ou descriptifs : « *en se déterminant ainsi, sans constater que le mot Malto serait la désignation usuelle et courante de la malto-dextrine, la Cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère évocateur d'une marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision* ».

Certaines décisions révèlent que les juges français n'ont pas encore tiré les conséquences de la définition de la notion d'« écart perceptible » énoncée par la jurisprudence communautaire postérieure à l'arrêt « Baby Dry ». La Cour de Paris a, par exemple, du mal à convaincre lorsqu'elle considère que la marque « Global Documents Solutions » (19) « *ne respecte pas la syntaxe de cette langue (anglaise) de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle sera traduite constamment dans son acception de « solutions globales pour documents »* ». Une telle appréciation est bien éloignée de la ligne de conduite définie dans les affaires « Freshhh » ou « Eurohypo ». La solution est d'autant plus choquante qu'en l'espèce, la Cour en conclut que le titulaire de la marque postérieure « Total Document Solutions » est l'auteur d'actes de contrefaçon par imitation. De même, dans un arrêt du 27 juin 2008 (20), la Cour de Paris affirme que la marque « Film'Vitres », réservée pour désigner un film destiné à couvrir des vitres, ne décrit pas exclusivement sa spécialité, car l'agencement de ces deux termes s'écarte un tant soit peu des modalités de désignation du produit dans le langage courant ou professionnel !

La différence de rigueur des juridictions communautaires et nationales, en l'occurrence françaises, est excusable compte tenu de l'intelligibilité parfois complexe des évolutions de la jurisprudence communautaire. Elle nuit néanmoins à l'harmonisation du droit des marques. La conclusion à en tirer

est en tout cas que la présence exclusive ou quasi exclusive d'éléments descriptifs ou usuels ne compromet plus nécessairement la validité d'une marque, au moins au regard de l'exigence de caractère arbitraire. Doit-on pour autant redouter la disparition de la condition de distinctivité ? On ne le pense pas, car cette minimisation de la notion de signe arbitraire semble aller de pair avec l'apparition d'une conception plus stricte de l'autre aspect de cette condition de validité : l'exigence de distinctivité intrinsèque.

III - LE DÉPLACEMENT DU DÉBAT SUR LE TERRAIN DE LA DISTINCTIVITÉ INTRINSÈQUE

Depuis peu, la jurisprudence publiée révèle que l'acception moderne de la condition de distinctivité, dite intrinsèque ou « en soi », a trouvé sa place dans le contentieux, tant communautaire que national. De nombreuses marques sont refusées à l'enregistrement ou annulées pour manquement à cette exigence. Or, on observe que, lorsqu'il s'agit de marques verbales, elles sont très souvent constituées, sinon exclusivement du moins majoritairement, de termes usuels, descriptifs ou liés assez étroitement à la spécialité désignée. La notion de distinctivité intrinsèque peut donc faire obstacle à l'enregistrement de marques trop maladroitement évocatrices que la définition nouvelle de la condition de caractère arbitraire ne permet plus d'appréhender faute de caractère exclusivement usuel ou descriptif ou encore d'écart trop peu perceptible entre ces termes et leur mode d'utilisation dans le langage courant.

On souligne à cet égard qu'une jurisprudence constante de la Cour de justice énonce que ces deux motifs de refus sont indépendants et nécessitent un examen séparé (21). On ne

19. Paris, 9 mars 2005 : *PIBD* 810/2005-III-369 ; *RJDA* 3/2006, n° 341 avec obs.

20. *Prop. Ind.* 12/2008, note P. Tréfigny-Goy, comm. 95 ; *Prop. Intell.* 1/2009, n° 30, note

M. Sabatier, p. 95.

21. CJCE, 29 avril 2004, « Henkel/OHMI », aff. C-456/01 P et C-457/01 P, *Rec. p.* I-5089 (point 45) ; CJCE, 21 octobre 2004, « OHMI/Erpo Möbelwerk »,

Aff. C-64/02 P, *Rec. p.* I-10031 (point 39) ; CJCE, 12 janvier 2006, « Deutsche SiSi-Werke/OHMI », Aff. C-173/04 P, *Rec. p.* I-551 (point 59)08, « Eurohypo », préc., (points 54 et 55).

peut donc déduire la distinctivité intrinsèque de l'absence de caractère usuel ou descriptif. Le Tribunal avait statué en ce sens dans l'affaire «Eurohypo», estimant qu'une marque composée d'éléments descriptifs peut être distinctive en soi si le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre. Il a été censuré pour erreur de droit par la Cour de justice, qui considère que «*si ce critère est pertinent dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c) (relatif aux signes exclusivement descriptifs) (22), du règlement n° 40/94, il n'est pas celui à l'aune duquel cette même disposition, sous b), doit être interprétée (...). En effet, si ledit critère permet d'exclure l'utilisation d'une marque pour décrire un produit ou un service, toutefois, il ne permet pas de déterminer si une marque peut garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne*» (23).

Le fondement de cette exigence est, il faut le rappeler, le souhait de permettre à la marque d'exercer sa fonction essentielle d'instrument garantissant l'origine d'un produit ou d'un service (24). Une marque ne peut jouer ce rôle lorsqu'elle n'est pas perçue par le consommateur comme une marque, mais au contraire comme une phrase ou un énoncé décrivant l'utilité ou les qualités d'un produit ou d'un service ou encore comme une formule publicitaire laudative. Or, il semble que cela soit fréquemment le cas des marques trop évocatrices.

Ici, la question n'est donc pas de savoir si la marque est exclusivement ou non constituée d'éléments dénués de caractère arbitraire, mais de savoir si l'ensemble formé par ses différents éléments est susceptible d'être perçu comme une marque. Une marque non

exclusivement composée d'éléments usuels ou descriptifs, qui ne peut se voir reprocher un défaut de caractère arbitraire, peut donc être annulée pour absence de distinctivité en soi. C'est ce qu'a retenu la Cour de justice à propos de la marque «Eurohypo» que le public pertinent perçoit «*comme fournissant des informations sur la nature des services qu'elle désigne et non comme indiquant l'origine des services en cause*». On remarque que de nombreuses décisions communautaires annulent pour défaut de distinctivité intrinsèque des marques constituées de slogans (25). Ce fut le cas, par exemple, de la marque «Das prinzip der bequemlichkeit» (26), qui signifie en langue allemande «Le principe du confort», déposée pour désigner des véhicules et des meubles, ou de la marque «Mehr für ihr Geld» («plus pour votre argent», en allemand) (27). Ces marques, effectivement très évocatrices, n'auraient pas pu être annulées pour défaut de caractère arbitraire.

La jurisprudence française commence à appliquer la notion de distinctivité intrinsèque. Dans un arrêt du 6 novembre 2007 (28), la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que, dans la marque «La centrale des Particuliers», l'expression «La Centrale», qui n'était pas usuelle pour désigner les produits et services visés à la date du dépôt, exerce à elle seule un pouvoir attractif lui conférant un caractère intrinsèquement distinctif; la présence du mot «particuliers», qui définit le public intéressé ne l'affecte pas. Le Tribunal de grande instance de Paris (29), puis la Cour de Paris (30), ont statué sur le slogan «TEXTO, dites-le en toutes lettres», en retenant que cette expression jugée trop longue, est inapte à exercer à la fonction d'identification d'un produit ou d'un service que doit remplir une marque. Il

22. C'est nous qui précisons.

23. Points 61 et 62.

24. CJCE, 16 septembre 2004, «SAT.1/OHMI», aff. C-329/02 P, *Rec. p. I-8317*, points 23 et 25; CJCE, 15 septembre 2005, «BioID/OHMI», C-37/03 P, *Rec. p. I-7975*, point 60.

25. J. Passa les étudie dans son *Traité, préc.*, au n° 117 s.

26. TPICE, 11 déc. 2001, aff. T-138/00: *Rec. II-3739* et CJCE, 21 octobre 2004: *Rec. I-100031*; P. Intell. 2005, n° 15, p. 196, note I. De Medrano-Caballero.

27. TPICE, 30 juin 2004, aff. T-281/02: *Rec. II-1915*.

28. *R.J.P.I.A.* 229-230/2008, p. 11; *RJDA* 3/2008, avec obs., n° 338; *PtBD* 866/2008-III-42.

29. 29 janvier 2008: *PtBD* 872/2008-III-264; *RLDI* 2/2008, obs. LC, n° 1173; *RLDI* 3/2008, n° 1205, note J. Lacker.

30. 23 septembre 2009: *Prop. Ind.* 12/2009, comm. P. Tréfigny, comm. 72; *PtBD* 908/2009-III-1541; *Prop. Ind.* 12/2009, comm. P. Tréfigny, comm. 72; *PtBD* 908/2009-III-1541.

faut surtout citer à nouveau l'arrêt portant sur la marque «Film'Vitres» (31). On se souvient que la Cour de Paris l'a estimée non exclusivement usuelle ou descriptive du fait de l'apostrophe «singulière et arbitraire» et de l'absence de préposition ou conjonction. La solution paraissait contestable. Aussi, apprécie-t-on que cette marque ait été jugée dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. La motivation, intéressante, mérite d'être citée: «*considérant (...) que la portée de l'article L. 711-2 doit être appréciée au regard des exigences de la directive 89/1004 dont il réalise la transposition; que selon l'article 3 du texte communautaire, une marque n'est pas distinctive et ne peut en conséquence être enregistrée, non seulement si elle est composée de signes usuels pour désigner les produits visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même "dépourvue de caractère distinctif"; qu'en l'espèce, il convient d'apprécier si la combinaison des signes "Film'Vitres" satisfait à cette exigence; Qu'à cet égard, il sera observé que par rapport à l'expression "Films pour vitres", la marque ne se distingue que par la substitution à la préposition "pour" d'une apostrophe; que si cette substitution d'une préposition par une apostrophe est singulière sur le plan grammatical, il est difficilement contestable qu'elle intervient, en France, dans le langage commercial et publicitaire; qu'ainsi le consommateur ne percevra la combinaison des termes considérés que comme la contraction de l'expression "Films pour vitrages", sans voir dans l'ensemble "Film'Vitres" un signe remplissant la fonction de marque, c'est-à-*

dire lui permettant de distinguer les produits qui la portent de ceux mis sur le marché d'autres opérateurs; que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif».

La lecture de cette jurisprudence naissante, qui révèle un degré d'exigence assez élevé lors de l'appréciation de la distinctivité intrinsèque, laisse espérer une certaine défaveur envers les marques trop fortement ou trop peu subtilement évocatrices.

Des marques comme «Femme» (32), «Abracadabra» (33), «Halloween», réservée pour désigner des bonbons (34), «bourse des vols» et «bourse des voyages» (35), dont la distinctivité semble injustifiable, ne devront probablement plus être jugées valables. Si tel est le cas, la récente évolution de la notion de distinctivité sera salutaire. Elle incitera certainement les déposants à choisir des signes moins «parlants», libérant ainsi les offices d'enregistrement et les juridictions d'une partie du lourd contentieux lié à l'appréciation de la distinctivité. L'adoption de marques plus fortement distinctives allégera enfin le contentieux de la contrefaçon puisque la démonstration, presque systématiquement nécessaire, de l'existence d'un risque de confusion, qui dépend entre autres paramètres de la distinctivité, en sera facilitée. Il reste à espérer que les agences de publicité et autres conseillers en marketing comprennent que l'attractivité commerciale du signe n'est pas l'unique critère de choix d'une marque.

A. B.

31. Préc.
32. Préc.
33. Préc.

34. TGI Paris, 28 déc. 1998 : *PIBD* 658/1998-III-377. 812/2005-III-428.
35. Versailles, 10 mars 2005 : *Propr. Intell.* n° 15, 4/2005, p. 206, note X. Buffet-Delmas; *PIBD*