Droit de la propriété industrielle

Leçon 4 : Droit des marques : les conditions d'obtention d'une marque

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières

Section 1. Les conditions de fond ..... p. 2
§1. Les motifs absolus de refus ou d'annulation ..... p. 3
A. Les signes non distinctifs ..... p. 4
1. Le signe doit pouvoir être identifié par le public visé comme jouant le rôle d'une marque (distinctivité intrinsèque) ..... p. 4
2. Le signe doit être distinctif au regard des produits et services concernés ..... p. 6
a) Les signes dépourvus de distinctivité ..... p. 6
b) La méthode d'appréciation de la condition de distinctivité ..... p. 8
c) L'acquisition de la distinctivité par l'usage ..... p. 10
B. Les motifs tirés d'accords internationaux ..... p. 10
C. Les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ..... p. 11
D. Les signes déceptifs ..... p. 13
E. Les signes déposés de mauvaise foi ..... p. 13
§2. Les motifs relatifs ..... p. 14
A. La nécessité de procéder à une recherche des antériorités ..... p. 14
B. La variété des antériorités ..... p. 16
1. Les marques antérieures ..... p. 17
2. Les autres signes distinctifs antérieurs ..... p. 18
3. Les droits des créateurs ..... p. 19
4. Les droits de la personnalité ..... p. 19
5. Le nom, l'image et la renommée d'une collectivité territoriale ..... p. 19
Section 2. La procédure d'enregistrement ..... p. 21
§1. Les formes de la demande d'enregistrement ..... p. 21
A. La représentation du signe ..... p. 21
B. L'indication des produits et des services ..... p. 22
§2. L'instruction de la demande d'enregistrement ..... p. 24
A. L'examen par l'office des marques ..... p. 24
B. L'issue de la demande ..... p. 25
§3. L'annulation de l'enregistrement ..... p. 26
A. Le recours en nullité ..... p. 26
B. Le régime de la nullité ..... p. 27
1. La nature de la nullité ..... p. 27
2. Les effets de la nullité ..... p. 28

UNJF - Tous droits réservés

La marque peut être vue comme **le principal trait d'union entre une entreprise et les produits ou les services qu'elle propose, d'une part, et les clients qu'elle convoite, d'autre part**. Elle véhicule **l'image** de l'entreprise, réelle ou construite. De ce point de vue, la marque est au cœur des études de marketing et des actions de communication. Cette dimension ne sera pas étudiée ici. Ce qui nous intéresse ici, est la dimension juridique des marques : leur nature juridique, leurs fonctions, les conditions de leur exploitation et de leur protection.

Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 711-1 du C. propr. intell. *« la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales*. »Elle est donc un signe distinctif qui **individualise et distingue** l'offre de l'entreprise aux yeux de ses clients qui perçoivent ainsi l'existence de la concurrence**. En cela, les marques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des marchés soumis à la concurrence**.

Ces fonctions leur confèrent une valeur ; à cet égard, elles sont un actif incorporel des fonds de commerce.

En savoir plus : La valeur financière des marques
Best Global Brands.

> ***Remarque***
> La création d'une marque, synonyme souvent de lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle offre de service, est une affaire de la plus haute importance. Elle fait intervenir des spécialistes du marketing, parfois des linguistes et des sociologues et, comme cela devrait toujours être le cas, des juristes qui garantissent que le signe choisi pour constituer une marque respecte bien toutes les conditions imposées par la loi.

Tout au long de cette leçon, il faudra avoir à l'esprit que ces conditions légales concernent la naissance d'un droit de propriété sur un signe. Ce point est fondamental. En effet, la reconnaissance ou non d'une propriété est une question beaucoup plus lourde de conséquences pour les concurrents que celle concernant le seul usage d'un signe. C'est pourquoi les conditions qui vont être étudiées devront être comprises comme imposant de rechercher et d'apprécier les éventuelles conséquences négatives qu'aurait, sur le marché, l'octroi de droits exclusifs sur un signe au profit d'un acteur économique.

Directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
La transposition de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 dans notre droit interne a été effectuée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) ; son article 209 a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à la modification du code de la propriété intellectuelle. Ces mesures ont été d'une grande ampleur notamment pour l'INPI qui est en charge désormais de nouvelles procédures.

> ***Remarque***
> Concrètement, les articles du Code de la propriété intellectuelle qui seront mentionnés dans les développements qui suivent sont issus de la transposition de la directive n° 2015/2436 ; ils concernent les marques nationales françaises. Les autres marques nationales au sein de l'Union européenne obéissent à leur propre droit national qui, du fait de la directive, sont similaires au droit français. Outre le système des marques nationales, le droit de l'Union européenne offre la possibilité d'obtenir des marques de l'Union européenne délivrées par l'EUIPO conformément au règlement (UE) n° 2017/1001. Ces deux systèmes - celui des marques nationales et celui de la marque de l'Union européenne - prennent appui sur les mêmes principes.

Cette leçon a pour objet l'étude des conditions de validité des marques et la procédure qui leur donne naissance. Précisément, seront étudiées les conditions de fond (**Section 1**), puis la procédure d'enregistrement avec ses conséquences (**Section 2**).

UNJF - Tous droits réservés

Section 1. Les conditions de fond

La méthode employée par le législateur de l'Union européenne et adoptée par le législateur national consiste à énoncer tous les motifs qui conduisent à rejeter une demande d'enregistrement ou, si la marque a été malencontreusement enregistrée, à l'annuler. Ces motifs sont de deux ordres : il existe des motifs absolus (**§1**) et des motifs relatifs (**§2**). Le caractère relatif du motif signifie que l'obstacle tient à l'atteinte portée à des intérêts particuliers tandis que les motifs absolus s'appuient sur des dispositions relevant de l'intérêt général.

§1. Les motifs absolus de refus ou d'annulation

Les motifs absolus sont énoncés dans une longue liste établie à l'article L. 711-2 du C. propr. intell.« *Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :*

1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 du service ;

4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;

7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;

10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

UNJF - Tous droits réservés

Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »
Voyons ces différentes hypothèses.

> ***Remarque***
> Toutefois, sur la plupart des points qui seront présentés, la jurisprudence est très fournie et procède à de nombreuses distinctions (notamment sur la question de la distinctivité) qui ne peuvent être exposées dans le cadre d'un enseignement de master 1

A. Les signes non distinctifs

La marque joue le rôle d'un point de repère pour les clients au milieu des nombreuses offres de produits ou de services concurrents ; cela résulte de la définition de la marque posée à l'article L. 711-1, al. 1 du C. propr. intell. :« *La marque de produits ou de services est un signe* ***servant à distinguer*** *les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales*. »
Il faut donc vérifier que le signe présente cette aptitude à individualiser les produits ou les services de son titulaire : cette qualité du signe est la distinctivité. L'exigence s'exprime à plusieurs niveaux : l'article L. 711-2 du C. propr. intell. les envisage aux points 2° à 5°.
« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

(...)

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 du service ;

4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
(...). »
Il est possible d'exposer dans les grandes lignes ces différents aspects en deux temps.

1. Le signe doit pouvoir être identifié par le public visé comme jouant le rôle d'une marque (distinctivité intrinsèque)

Pour qu'une marque remplisse sa mission, il faut que le signe puisse être perçu par le public visé comme jouant le rôle d'une marque. Cela relève de l'évidence ; pour autant, il existe des situations où l'hésitation est permise (V. CJUE 21 janv. 2010, aff. C-398/08 P). Pour exemple, une société demandait l'enregistrement comme marque de l'UE d'un signe qui se réduisait à un point d'exclamation : « ! ».

L'OHMI (devenu l'EUIPO) ayant rejeté la demande d'enregistrement de cette marque, un recours a été formé devant le TPICE (Trib. UE) qui a confirmé la solution :

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> *« c'est à juste titre que la chambre de recours* [de l'OHMI] *a, en l'espèce, déduit l'absence de caractère distinctif du fait que le consommateur, y compris le consommateur ayant un degré d'attention plus élevé, ne sera pas en mesure de conclure à l'origine des produits désignés en se fondant sur un simple point d'exclamation qui sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche. Dès lors, le signe en cause ne sera pas perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits et ne permettra pas au consommateur de l'associer à des produits particuliers, de sorte que le signe n'est pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque* […]. » (TPICE, 30 septembre 2009, aff. T-75/08 : *Propr. industr.* décembre 2009, comm. 73, A. Folliard-Monguiral).
>
> Un autre exemple peut être donné au sujet d'un signe de couleur consistant en une combinaison de 24 carrés de même taille et de couleurs différentes (TPICE, 12 novembre 2008, aff. T-400/07) *GretagMacbeth LLC* : Le tribunal retient que : « *ce signe sera perçu, par le public ciblé, comme étant un élément de décoration ou de finition des produits en cause ou de leur emballage, par le biais de la coloration, totale ou partielle, de ceux-ci. Tel sera également le cas dans l'hypothèse où il sera utilisé, en relation avec les produits visés, dans la publicité ou dans les papiers commerciaux*. » (§48). Il en conclut que le signe est dépourvu de distinctivité.

Les slogans publicitaires et formules promotionnelles se heurtent souvent à cette difficulté ;

> ***Exemple***
> ainsi, ne sont pas considérés aptes à constituer une marque, les signes :
>
> - « *Avanti* » (Trib. UE, 23 janv. 2018, T-250/17 ; *PIBD* 1093, III, 295) ;
> - « *Feel Free* » (Trib. UE, 27 juin 2018, T-362/17).
> - « *Because there is no planet B* » (Trib. UE, 13 sept. 2023,aff. T-324/22).
>
> Il en va de même des slogans à portée politique :
>
> - « *RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF* » (Trib. UE, 13 nov. 2024, n° T-82/24, *Administration of the State Border Guard Service of Ukraine c/ EUIPO* ; l'arrêt retient que la phrase qui est l'objet de la marque est l'un des symboles de la lutte de l'Ukraine contre l'occupation russe. Elle est associée à un soldat de l'armée ukrainienne et au pays ainsi qu'à l'événement historique dans le contexte duquel elle a été prononcée. Le signe serait perçu comme faisant la promotion de la bravoure dans un contexte d'adversité extrême, et non comme faisant la promotion d'une entité commerciale ou marchande (V. not. *LEPI*, janv. 2025, obs. J.-P. Clavier) ;
>
> A l'inverse :
>
> - « *It's like milk but made for humans* » est une expression jugée distinctive (Trib. UE, 20 janv. 2021, T-253/20, *Propr. ind.* avril 2021. Comm. 25, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell.* 2021, n° 79, p. 138, obs. S. Martin ; *LEPI* 3/2021. 6, obs. A. Lebois).

Les formules fortement médiatisées sont très souvent écartées ;

> ***Exemple***
> l'INPI et l'OHMI ont fait savoir qu'ils refuseraient toutes demandes d'enregistrement de marques incorporant le slogan « Je suis Charlie » (INPI, Communiqué de presse, 13 janv. 2015 ; OHMI, Communiqué de presse, 16 janv. 2015), faute de distinctivité. Les deux offices veulent signifier que ce slogan évoquera, immanquablement et durablement pour l'ensemble de la population, la défense de la liberté d'expression de sorte qu'il est devenu inapte à remplir une fonction d'indication de l'origine des produits ou des services, quel que soit le public visé par la marque demandée (V. *LEPI* 2015, 043, obs. J.-P. Clavier ; Y. Basire, « "Je suis Charlie" : la tentative de récupération d'un "symbole" par le droit des marques », *Propr. industr.* mars 2015, Études 5).

Il en va de même des signes qui adoptent la forme des produits qu'ils désignent ;

> ***Exemple***
> ils sont souvent écartés car le public n'identifiera pas cette forme comme une marque sauf à démontrer que cette forme diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (Trib. UE, 16 mai 2018, T-387/17 ; Trib. UE, 13 sept. 2018, T-184/17 ; *PIBD* 1104, III, 696).

Enfin, à propos d'une marque sonore :

> ***Exemple***

UNJF - Tous droits réservés

> *« Marque sonore qui rappelle le son qui se produit à l'ouverture d'une canette de boisson, suivi d'un silence d'environ une seconde et d'un pétillement d'environ neuf secondes*. Le Tribunal estime que *la combinaison des éléments sonores et de l'élément silencieux n'est […] pas inhabituelle dans sa structure, les sons d'ouverture d'une canette, d'un silence et d'un pétillement correspondant aux éléments prévisibles et usuels sur le marché des boissons »* (pt 47) et en conclut que la marque n'est pas distinctive (Trib. UE, 7 juill. 2021, aff. T-668/19, Dalloz IP/IT 2021. 426, obs. N. Maximin ; *Propr. ind.* 2021. Comm. 56, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. ind.* 2021. Chron. 7, obs. J. Cayron, n° 21 ; O. Thrierr, « La saga des marques sonores : de la ritournelle au pschitt », *Propr. ind.* 2021, Études 20 ; *Propr. intell.* 2022, n° 82, p. 82, obs. S. Martin ; *LEPI* 10/2021. 1, obs. J.-P. Clavier) ; pour un exemple de marque sonore jugée distinctive : Trib. UE, 10 sept. 2025, aff. n ° T-288/24, *LEPI* nov. 2025, p. 5, obs. J. Douillard : une séquence sonore courte, percutante et susceptible comme telle d'être mémorisée peut être distinctive, a fortiori lorsque les habitudes d'un secteur, tel que celui des transports, conduisent les opérateurs à se façonner une identité sonore.

> ***Remarque***
> L'appréciation de cette exigence dépend du **contexte**. La réponse peut en effet varier selon que la marque s'adresse à un public particulièrement vigilant ou non, à des consommateurs dont la langue maternelle est le français ou non… Autant de circonstances particulières qui imposent une analyse *in concreto*.

2. Le signe doit être distinctif au regard des produits et services concernés

Lorsque le signe est apte à jouer le rôle d'une marque, il est alors soumis à d'autres vérifications qui nécessitent une comparaison entre ce que le signe suggère d'une part et les produits ou services avec leurs caractéristiques, d'autre part.

a) Les signes dépourvus de distinctivité

L'article L. 711-2 du C. propr. intell. énumère trois séries de signes *dépourvus de caractère distinctif* :

- **Le 3° de l'article 711-2** concerne l'hypothèse :« *d'une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 du service* ».

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> La Cour de cassation en fournit une illustration lorsqu'elle casse un arrêt qui avait reconnu la validité de la marque « Silhouette » pour des produits diététiques Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-12146 : S. Durrande, *D.* 2006, p. 2319) ; elle retient que « *les produits visés étaient des substances liées à l'amaigrissement, ce dont il se déduisait que le signe pouvait servir à désigner une caractéristique de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés*. ».
> Ont été jugés descriptifs d'une caractéristique du produit qu'ils désignent, les signes :
> - « lentillesmoinscheres.com » pour des produits de lunetterie (Com., 16 mai 2018, 16-15.115 ; *PIBD* 1097, III, 440),
> - « equatoriale » pour du chocolat (Versailles, 12ème ch., 20 févr. 2018, n° 2017/06661 ; *RTD com* 2018, n° 2, p. 322, obs. J. Azéma ; *PIBD* 1091, III, 242),
> - « Giant » pour des produits alimentaires (Paris, pôle 5, 1ère ch., 3 juil. 2018, n° 2017/17762 ; *PIBD* 1101, III, 597). La Cour de cassation (Cass. com., 8 juin 2017, 15-20966) a précisé, à propos de la marque « Giant » déposée par le spécialiste des *fast food*, « Quick », qu'il est « *indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires* » et peu importe que le signe ne fournisse pas une information relative aux « *qualités ou caractéristiques déterminantes* » du produit ou du service désigné par la marque.

La question peut se compliquer lorsque la marque est constituée d'une combinaison de termes non distinctifs ou descriptifs.

> ***Exemple***
> De telles marques peuvent être jugées distinctives lorsque la combinaison repose sur « *une modification inhabituelle syntaxique et sémantique des termes* : CJCE, 20 sept. 2001, C-383/99 P : « *S'agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l'objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. 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.* » (§ 40).

- **Le 4° de l'article L. 711-2** vise l'hypothèse :« d'une *marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».*
  Cette règle signifie qu'un signe constitué du terme le plus naturel pour désigner le produit ou le service commercialisé ne peut être réservé à titre de marque.

> ***Exemple***
> Prenons l'exemple d'un fabricant de produits laitiers qui appose le terme « Yaourt » sur les pots des yaourts qu'il commercialise. Si le droit des marques ne s'oppose pas à **l'usage** du mot yaourt (et c'est heureux), en revanche, il ne permet pas à ce producteur de faire naître un **droit exclusif** sur ce mot (et c'est tout aussi heureux).
> L'explication tient dans l'incapacité de ce signe à distinguer les yaourts de ce producteur de l'ensemble des produits du même type proposés par ses concurrents.
> De surcroît, un effet indésirable se produirait si l'on acceptait de reconnaître un droit de propriété sur un tel mot ; **le titulaire priverait ses concurrents de la possibilité d'utiliser le terme le plus naturel pour désigner leurs produits**. Autrement dit, si la marque « yaourt » était jugée valable pour des produits laitiers, son utilisation par des concurrents serait une contrefaçon et les placerait dans une situation inconfortable et sans bénéfice pour le commerce.
> Les termes nécessaires, génériques ou usuels désignant un produit ou un service doivent donc rester libres de droit pour tous les acteurs économiques les proposant. En revanche, le terme « yaourt » est distinctif et peut faire l'objet d'une marque valable s'il s'agit de désigner des produits ou des services sans aucun rapport avec les produits laitiers.

- **Le 5° de l'article L. 711-2** expose le cas du« *signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat*

UNJF - Tous droits réservés

technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ».Cette règle ne doit pas être comprise comme interdisant l'enregistrement des signes tridimensionnels, autrement dit la réservation à titre de marque de la forme d'un produit ou d'un emballage. En revanche, un tel projet demeure assez délicat à mener car, outre la première difficulté relative à la compréhension par le public visé que la forme joue le rôle d'une marque (distinctivité intrinsèque), il faut encore que cette forme ne soit pas fonctionnelle. Une illustration de cette seconde exigence a été fournie à la suite de la tentative de réservation à titre de marque de la forme de la célèbre brique de Légo.

> ***Exemple***
> La Cour de cassation a retenu que :
> « *la société Kirkbi revendique la protection au titre de la marque d'une brique se caractérisant par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, ensuite que, deux brevets, pour lesquels la protection légale est expirée, ont décrit la forme de parallélépipède présentant certaines caractéristiques de structures de bloc ou de brique parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses et tenons ainsi que leur disposition; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la structure décrite par les brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé ce dont il résultait que cette forme comportant un effet technique et étant nécessaire ne pouvait pas être déposée à titre de marque.* » (Cass. com., 7 oct. 1997, n° 95-15859 : J. Azéma, *RTD Com.* 1998, p. 843).
> Cette solution, rendue sous l'empire de la loi française du 31 décembre 1964, s'impose de la même manière aujourd'hui (CJUE, 14 sept. 2010, C-48/09 : *Propr. industr.* mars 2011, comm. 25, F. Greffe ; Trib. UE, 19 sept. 2012, T-164/11). Cette problématique est voisine de celle qui empêche la constitution d'un droit de dessin ou modèle sur une forme fonctionnelle (Voir Leçon 6). V. S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, *Les limites de la protection des formes par le droit des marques, Propr. industr.* 2013, Études 4.

Lorsque le signe est une forme, les règles particulières posées à l'article L. 711-2 du C. propr. intell. trouvent donc à s'appliquer, à condition, toutefois, que le signe soit bien une forme :

> ***Exemple***
> CJUE, gde ch., 12 juin 2018, C-163/16 s'agissant de la représentation de la semelle rouge des chaussures Louboutin ; *D. IP/IT* 2018. 636, obs. I. Leroux et C. Gu ; *Propr. ind.* 2018, Comm. 44, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell.* 2018, n° 69, obs. Y. Basire ; *PIBD* 2018, 1098, III, 456 ; *LEPI* sept. 2018, p. 1, obs. J.-P. Clavier).

b) La méthode d'appréciation de la condition de distinctivité

Le caractère distinctif s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés lors de la demande d'enregistrement.

Le point de comparaison	Le moment de la comparaison	Le public de référence

UNJF - Tous droits réservés

Apparemment sans difficulté, cette règle n'est pas toujours très bien respectée par les juridictions qui, parfois, apprécient la distinctivité par rapport aux produits ou aux services réellement offerts et non par rapport à ceux désignés dans l'acte d'enregistrement comme impose de le faire l'article L. 711-2 du C. propr. intell.. ***Exemple*** Ainsi, la Cour de cassation a cassé, pour violation de l'article L. 711-2, un arrêt qui prononçait la nullité de la marque « Midi façade » appartenant à une entreprise de rénovation des façades exerçant ses activités dans le sud de la France. La Cour de cassation Cass. com., 19 décembre 2000, n° 98-11979) reprocha aux juges du fond la méthode de raisonnement qui se réfère « *à l'activité exercée, sans rechercher si la dénomination "Midi façade",* (…) *était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits et services désignés dans l'acte de dépôt de la marque* ». Idem : Trib. UE, 8 mai 2012, T-331/10 (pt 30) et T-416/10 (pt 30). De même, la Cour de cassation rappelle qu'il importe de vérifier la distinctivité au regard des produits et services désignés dans l'acte d'enregistrement et non par rapport à ceux commercialisés (Cass. com., 31 janv. 2018, n ° 15-20796 ; *Prop. intell.* 2018, 67, p. 66, obs. J. Canlorbe)	Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié au jour de la naissance du droit, c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. ***Exemple*** Les juges Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10710 : *D.* 2006. AJ. 444, obs. J. Daleau) ont ainsi pu écarter la demande en nullité de marques constituées de l'expression « Allez les bleus » déposées en 1997 pour désigner des produits liés à la pratique du football car : « *à la date de dépôt des deux premières marques, l'expression litigieuse n'était pas couramment employée dans le domaine du football et que l'expression en cause n'est devenue courante qu'après la coupe du monde de 1998, soit postérieurement au dépôt des marques* ».	Le caractère distinctif doit également être apprécié, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent ; ce public pertinent peut être composé de consommateurs (dont l'attention est moyenne) ou de professionnels (dont l'attention est plus soutenue). C'est le type de produits ou de services visés dans l'acte d'enregistrement (ou la demande d'enregistrement) qui permet de déterminer à quel public la marque s'adresse.

UNJF - Tous droits réservés

Bien que les critères d'appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour tous les types de marques (verbales, figuratives...), leur mise en oeuvre peut nécessiter un examen particulier. Sont en situation difficile au regard de cette exigence les marques tridimensionnelles, c'est-à -dire celles constituées par la forme du produit lui-même, voire par son emballage ou encore les marques dites de position.

> ***Exemple***
> V. par ex. Trib. UE, 16 janv. 2014, n° T-433/12 et T-434/12 : *D.* 2015, Panorama droit des marques, obs. N. Martial-Braz, p. 232.

c) L'acquisition de la distinctivité par l'usage

Le dernier alinéa de l'article L. 711-2 prévoit que : « *Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.* »
Il peut arriver que l'usage qui a été fait de la marque ait transformé la perception que le public a du signe et qu'il le comprenne désormais, non plus comme la description d'une caractéristique des produits et services commercialisés sous ce signe, mais comme une indication de l'origine commerciale du produit ou du service (V. CJCE 4 mai 1999, aff. C-108/97 et 109/97). Cette disposition se fait l'écho de la règle posée à l'art. 6 *quinquies* C1 de la Convention d'Union de Paris qui invite le juge à tenir compte, pour la validité de la marque, d'éléments de fait concernant la forme et la durée de l'usage. Ainsi, le juge peut valider une marque qui certes, au jour du dépôt, était insuffisamment distinctive, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un **usage long** à titre de marque.

A titre d'exemples, on peut citer :

> ***Exemple***
> - la marque ***"Rent a car"*** non distinctive à l'origine car descriptive du service désigné par la marque (location de véhicules) est devenue distinctive (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-16028, E. Nicolet, *Propr. ind.* 2021. Études 23 ; *Contrats, conc. cons.* 2021, Comm. 150, obs. M. Malaurie-Vignal ; *LEPI* 10/2021. 5, obs. A. Favreau. Sur la question de la preuve : *JCP G* 2021. 1110, § 14, obs. M. Cantet).
> - le cas de la marque **"La maison du café"** : **Cass. com., 15 décembre 1998, n° 96-20653** : « *après avoir retenu que la marque "La Maison du café", constituée du terme café, désignation nécessaire du produit, et maison, désignation également nécessaire du lieu de conditionnement et de commercialisation du produit, était générique, la cour d'appel a pu décider qu'il convenait de se placer à la date à laquelle la société "La Maison du bon café", poursuivie en contrefaçon, avait été créée et avait commencé à utiliser sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, pour apprécier s'il était établi que la marque "La Maison du café" avait, par l'usage qui en était fait, acquis un caractère distinctif, ou si, à l'inverse, aucun droit à protection ne lui étant acquis, il était loisible aux tiers d'user de termes semblables*. »
> - le cas de la marque **"Vente-privee.com"** : **CA Paris, 31 mars 2015** : *D.* 2017, Panorama droit des marques, obs. C. Zolynski, p. 320.

B. Les motifs tirés d'accords internationaux

Plusieurs accords internationaux sont visés : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (point 6° de l'article L. 711-2), les accords internationaux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties (point 9°) et ceux qui prévoient la protection des obtentions végétales (10°).

Sont exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle :
« a) (...) l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

UNJF - Tous droits réservés

(b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci–dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection. (...) »
La mise en œuvre de cette interdiction suppose que chaque État partie à la Convention de Paris notifie au Bureau international de l'OMPI la liste des signes qu'il souhaite voir interdire.

> ***Exemple***
> Sur ce fondement, la cour d'appel de Paris (17 déc. 2003) a pu annuler la marque « Cirque de Monaco » au motif, notamment, que le signe litigieux reproduisait deux drapeaux, en faisceau, aux couleurs, blanche et rouge, de la principauté de Monaco, partie à la Convention de Paris. Voir aussi pour l'imitation de l'emblème du Canada représentant une feuille d'érable dans une marque communautaire de service : CJCE, 16 juil. 2009, aff. C-202/08 P et C-208/08 P : *Propr. industr.* octobre 2009, comm. 56, A. Folliard-Monguiral ; Trib. UE, 25 mai 2011, T-397/09 : *Propr. industr.* septembre 2011, comm. 65, A. Folliard-Monguiral et pour la reprise de l'emblème de l'Europe : Trib. UE, 15 janv. 2013, T-413/11.

De même, il est impossible, aux termes du *paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, autrement dit de l'accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, de faire enregistrer une marque susceptible de porter atteinte à une indication géographique (relative aux vins et spiritueux).

Accord ADPIC - Article 23 - Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux :
« *[…]*
2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine. »

C. Les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

L'article L. 711-2, 7° du C. propr. intell. interdit l'adoption comme :
« *marque ou élément de marque d'un signe contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit.* »
La conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs (bien que l'article ne fasse pas expressément référence à la seconde notion, à la différence de l'article 4. 1, f) de la dir. 2015/2436) vise non seulement le signe en lui-même mais aussi la publication qui doit être faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle en application de l'article R. 712-8 du C. propr. intell. qui indique que :« *Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.* »
L'ordre public et les bonnes mœurs sont des notions très larges ; elles englobent les règles de vie en société qui s'imposent aux individus avec une force particulière (G. Cornu (sous la dir. de), *Vocabulaire juridique*, PUF, coll. Quadrige, V° Ordre public).

Ainsi, pourrait ne pas être licite, un signe :

- portant atteinte à la **morale sexuelle** ;
- appelant à la **discrimination, à la haine, à la violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe ethnique** ;
- incitant à la **consommation de drogue** ;

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> La mise en œuvre de la règle laisse une certaine marge d'appréciation aux juges comme en témoigne cette affaire qui opposa le directeur de l'INPI à la Société Y. Saint Laurent à propos de la marque « Opium » pour désigner un parfum. La demande d'enregistrement de la marque fut rejetée par l'INPI mais la Cour d'appel de Paris infirma la décision en précisant que la dénomination Opium évoque essentiellement, non pas la substance vénéneuse du même nom, mais l'évasion vers le rêve. Il n'y a donc pas d'atteinte à l'ordre public (Paris, 7 mai 1979 : *Ann. prop. ind.* 1979, p. 306, note A. Chavanne). En sens inverse, une décision de l'EUIPO refusa l'enregistrement d'un signe figuratif comportant les termes « Cannabis store Amsterdam » sur fond de feuilles de cannabis pour des produits de boulangerie, boissons sans alcool et services de restauration a été confirmée par le Trib. UE (12 déc. 2019, T-683/18. Dans le même sens, la marque "Pablo Escobar" de l'Union européenne ne peut pas être enregistrée pour contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs : Trib. UE, 17 avril 2024, T-255/23).

- reproduisant un **symbole du communisme**. Le signe qui représente exactement le blason de l'ancienne URSS est contraire à l'ordre public dans les pays qui ont souffert de ce régime comme la Hongrie, de sorte qu'une marque communautaire constituée d'un tel signe n'est pas licite (Trib. UE, 20 sept. 2011, T-232/10, Couture Tech Ltd c. OHMI : *LEPI* novembre 2011, J.-P. Clavier) ;
- faisant référence à une **organisation criminelle** responsable d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public ("La Mafia") : Trib. UE, 15 mars 2018, T-1/17 (*Prop. ind.* 2018. Comm. 35, obs. A. Folliard-Monguiral, *LEPI* mai 2018, p. 5, obs. J.-P. Clavier ; *PIBD* 1095, III, 370) ;

Il ne s'agit là que d'une présentation des principales interdictions illustrant cette règle du droit des marques ; d'autres exemples pourraient être fournis.

> ***Exemple***
> Ainsi la marque « *puta madre* » enregistrée pour désigner notamment des vêtements, contrevient *aux règles de la morale sociale* et est donc contraire aux bonnes mœurs : Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12046 : *LEPI* mai 2011, n° 100, obs. F. Herpe. En la matière, la CJUE a rendu un **arrêt important au sujet du signe « Fack Ju Göhte »** : CJUE, 27 février 2020, aff. C-240/18, *Propr. industr.* 2020, comm. 24, note A. Folliard-Monguiral ; *Comm. com. électr.* 2020, comm. 46, note P. Kamina ; *LEPI* 5/2020, note S. Chatry ; *RTD com.* 2020, p. 330, note J. Passa ; *Dalloz IP/IT* 2020, p. 504, note S. Chatry ; *Propr. intell.* 2021, p. 104, note Y. Basire ; Th. Lambert, « La marque confrontée aux bonnes mœurs depuis l'arrêt Fack Ju Göhte », *Propr. industr.* janv. 2026, étude 2. La Cour d'appel de Paris (Paris, 26 févr. 2016, n° 14/20555, *Propr. intell.* 2016, n° 60, p. 353, obs. J. Canlorbe ; *D.* 2017. 318, obs. J.-P. Clavier), à propos de la tentative d'enregistrement de la marque « sans dents », a estimé que « *l'ordre public vise à réguler les comportements portant atteinte à l'ordre social* », et qu'un tel signe serait perçu, « *non point selon sa fonction essentielle* », mais comme « *une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné* ». L'atteinte à l'ordre public ne provient pas toujours du signe en lui-même, mais résulte parfois du contexte. Ainsi la demande d'enregistrement formée quelques jours après la sortie du livre de Mme Trierweiler n'aurait pu être perçue « *autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l'État.* » (v. aussi à propos du signe « Je suis Paris », *D.* 2016. 396).

On peut considérer par extension que l'usage de certains signes soumis à des dispositions impératives est strictement encadré ; il s'agit des signes :

- **similaires à une marque de tabac**. Cette interdiction vise à empêcher le contournement de la législation sur le tabac et notamment l'interdiction de la publicité indirecte pour les produits du tabac. L'article L. 3511-4 du C. santé pub. (ancien art. L. 355-26, C. santé pub.) affirme qu'est :« *considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac* […] *lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac […].* »

> ***Exemple***
> Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-22061 : usage de la marque « Peter Stuyvesant Travel » apposée sur des guides touristiques). Droit des marques et produits du tabac ne font décidément pas bon ménage puisque l'article L. 3512-20 du Code de la santé publique impose désormais que les produits du tabac soient commercialisés dans des paquets *neutres et uniformisés*. Cela signifie notamment que les fabricants ne peuvent plus reproduire leurs marques figuratives sur leurs produits. Le Conseil

UNJF - Tous droits réservés

> constitutionnel (Conseil constit., 21 janv. 2016, décision n° 2015-727 DC) estime qu'il ne résulte de cette paralysie du droit de propriété des fabricants de tabac sur leurs marques « *aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre* » (considérant 21).

- **non conformes à l'obligation d'employer la langue française**.
  La loi n° 94-665 du 4 août 1994 *relative à l'emploi de la langue française* (dite Loi Toubon) s'invite dans le droit des marques ; ainsi :
  « *l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit* […] *dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française*. »
  Cette interdiction posée à l'article 14 § I vise les **personnes morales de droit public** ainsi que les **personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public**. L'interdiction posée à l'article 14 ne concerne pas les entreprises privées : Cons. constit., Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994. Voir aussi l'interdiction posée à l'article 2 relative aux *mentions et messages enregistrées avec la marque*), dans l'exécution de celle-ci.

D. Les signes déceptifs

Aux termes de l'article L. 711-2, 8° du C. propr. intell. les signes *« de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* » ne peuvent pas être adoptés comme marque.Ces marques sont dites **déceptives**.
L'objectif de cette règle est, en première intention, de protéger les clients contre la tromperie, en complément des dispositions figurant à l'article L. 121-1 du C. conso. relatif aux pratiques commerciales trompeuses (J. Passa, « Droit commun des marques et protection du consommateur », *in Mélanges Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p. 781), et aussi, par voie de conséquence, d'assurer le bon fonctionnement de la concurrence.

Une marque est déceptive lorsque le signe invite à penser que les produits ou les services désignés présentent des caractéristiques susceptibles de séduire le public visé alors que l'information qui se dégage de la marque est fausse.

> ***Exemple***
> Par exemple, les marques qui laissent penser que les produits ont été soumis à un contrôle médical sont déceptives en l'absence d'un tel contrôle : la marque *Pharmasol* déposée pour des lunettes solaires comporte des indications propres à tromper le public (Paris, 7 juillet 1982 : *PIBD* 1982, n° 309, III, 203 ; Paris, 13 février 1984 : *Ann. propr. ind.* 1984, 37). Il en va de même pour une origine géographique de production appréciée : la marque de café *Brazil* est déceptive lorsque la café commercialisé sous cette marque ne provient pas de ce pays (Paris, 16 juin 1988 : *D.* 1989, p. 282, note J.-R. Guasmao). **Une marque peut encore se révéler trompeuse lorsqu'elle suggère que le produit présente certaines qualités intrinsèques** : la marque *Sirop d'Évian* est trompeuse car dans les sirops en question, nulle trace de la fameuse eau d'Évian (Cass. com., 17 janvier 1984, n° 81-16491) ne peut être trouvée.
>
> La Cour de cassation a rappelé que cette exigence obéissait à la logique propre au droit des marques et non aux règles posées en matière d'étiquetage par le droit de la consommation : *« la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage (droit de la consommation) a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné.* » (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-24959 : *JCP E* 2014, 1613, obs. N. Binctin ; *D.* 2015, *Panorama : Droit des marques*, 232, obs. J.-P. Clavier).

E. Les signes déposés de mauvaise foi

Il peut arriver qu'une marque, bien que remplissant toutes les conditions de validité énoncées par la loi, ne puisse pas être considérée valable lorsque l'on aperçoit chez le déposant le projet de nuire à un tiers.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> Le « *dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité* » affirme la Cour de cassation : Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15641 : F. Pollaud-Dulian, *RTD Com.* 2006, p. 599 ; J. Azéma, *RTD Com.* 2007, p. 342 ; Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19542 : estimant que le droit des marques « *se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs* » (pour la réservation à titre de marque du numéro de département « 29 »). Voir aussi :Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-26201.
>
> A propos d'une affaire fortement médiatisée, la Cour de cassation (Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22245, *D.* 2016. 2166 ; *AJDA* 2016. 2416 ; *Dalloz IP/IT* 2016. 612, obs. C. Le Goffic ; *Propr. ind.* 2016. Comm. 89, obs. J. Larrieu ; *JCP E* 2016. 1689, note A. Mendoza-Caminade) a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris (Paris, 4 avr. 2014, n° 12/20559, *D.* 2015. 230, obs. J.-P. Clavier ; *AJCT* 2014. 455, obs. J.-D. Dreyfus) et retient que le dépôt d'un ensemble de marques forgées sur la base du nom de la commune « Laguiole », « *pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune* peut s'inscrire dans une *stratégie commerciale* à caractère frauduleux, si elle est destinée *à « priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité »*.

Le projet de nuire à un tiers n'est plus, depuis un arrêt de la CJUE, la seule hypothèse caractérisant le dépôt de mauvaise foi ; la CJUE juge en effet que le demandeur peut être de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque lorsqu'il a « *l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque* » (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-104/18 P, pt 46, *D.* 2020. 454, § 12). Il peut en aller ainsi d'une demande de marque déposée sans aucune intention de l'utiliser (CJUE, 29 janv. 2020, aff. C-371/18, *D.* 2020. 446, § 11 ; CA Paris, 5-1, 29 oct. 2025, n° 24/04961, *LEPI* janv. 2026, p. 4, obs. G. Nadjombé) ou encore au sujet de dépôts répétés dans le but de contourner une règle du droit des marques (Trib. UE, 21 avr. 2021, aff. T-663/19, *RTD com.* 2021. 339, obs. J. Passa ; *Propr. ind.* 2021, Comm. 37, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell.* 2022, n° 82, p. 91, obs. Y. Basire ; Légipresse 2021, n° 397, p. 564, obs. C. Piedoie ; *LEPI* 6/2021. 5, obs. A. Favreau).

L'intention malhonnête du demandeur lors du dépôt de la demande s'apprécie au regard des circonstances objectives de l'espèce.

> ***Exemple***
> Ainsi, la réservation de "Neymar" comme marque est à l'évidence malhonnête : Trib. UE, 14 mai 2019, T-795/17, *Dalloz IP/IT* 2019. 699, obs. J. Daleau ; *Propr. intell.* 2019, n° 73, p. 76, obs. Y. Basire ; *Propr. industr.* 2019. Comm. 45, obs. A. Folliard-Votre texte iciMonguiral ; *JCP E* 2019. 1385, obs. L. Basset et L. Badiane ; *D.* 2020, 454, obs. J.-P. Clavier.
> Voir aussi : Trib. UE, 23 octobre 2024, T-514/23.

Si le dépôt est frauduleux, il ne pourra produire aucun effet, sauf si le tiers, victime de la fraude, entend revendiquer la propriété en exerçant l'action prévue à l'article L. 712-6 du C. propr. intell..

> ***Exemple***
> V. Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-18025 : *D.* 2016, 397, obs. J.-P. Clavier.

§2. Les motifs relatifs

Avant de déposer une demande d'enregsitrement d'une marque, il convient de s'assurer que l'usage à titre de marque du signe convoité ne portera pas atteinte à un droit antérieurement établi sur le signe en cause. Il est nécessaire de procéder à une recherche des éventuelles antériorités (**A**) dont la liste présentée à l'article L. 711-3 du C. propr. intell. apparait longue (**B**).

UNJF - Tous droits réservés

A. La nécessité de procéder à une recherche des antériorités

La première raison de procéder à une telle recherche tombe sous l'évidence : l'absence d'antériorité sur le signe est **une condition de validité**. Il faut aussi avoir à l'esprit que la législation française n'impose pas à l'INPI de procéder à un examen de la disponibilité du signe (il en va de même pour l'EUIPO) ; le risque est alors que la marque soit délivrée sans qu'un contrôle sur ce point ait été fait. Une absence de recherche d'antériorités, si elle ne déclenche pas de sanctions immédiates, **fragilise l'investissement** de son titulaire qui, une fois la marque délivrée et exploitée, s'expose au risque de voir un tiers, fort d'un droit antérieur sur le signe, demander la nullité de l'enregistrement de la marque, voire, le cas échéant, solliciter du juge la réparation de l'atteinte portée à son droit antérieur. Mieux vaut donc prévenir.

La recherche peut être effectuée par le demandeur lui même, mais il est souvent préférable de faire appel à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle qui exploitera de nombreuses sources, parmi lesquelles figurent les bases de données des offices de marques : ex. la base de données marques de l'INPI.

En savoir plus : L'un des métiers de la propriété industrielle : Conseil en propriété industrielle

La profession de conseil en propriété industrielle est une profession règlementée par le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 421-1 et suiv. du C. propr. intell.).

De son coté, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle définit ainsi l'activité de ces professionnels :

LES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SONT DE VÉRITABLES EXPERTS

Expertise stratégique	Expertise juridique et judiciaire	Expertise économique	Expertise européenne et internationale

UNJF - Tous droits réservés

• définition et mise en œuvre de la meilleure stratégie de protection et de valorisation du patrimoine immatériel ; • accompagnement de l'innovation et de l'action commerciale ; • accompagnement du développement géographique ; • formation et structuration des équipes en charge de la propriété industrielle, collaboration avec les dirigeants de l'entreprise.	• prévention des litiges ; • conseil et assistance pour les litiges notamment liés à la contrefaçon et à la liberté d'exploitation ; • en France ou à l'étranger ; • seul ou en équipe.	• négociation et rédaction des contrats (cession, licence, franchise...) ; • intervention lors de transferts de société ; • valorisation et audit des portefeuilles de propriété industrielle ; • veille et intelligence économique.	• contact continu avec les administrations nationales, européennes et internationales pour obtenir les titres de propriété industrielle ; • connaissance et pratique des différents systèmes juridiques en vigueur.

Voir la présentation de cette profession sur le site des Conseils en propriété industrielle.

B. La variété des antériorités

La liste des éventuelles antériorités est longue comme le montre l'énumération faite à l'article L. 711-3 du C. propr. intell. :

« *I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :*

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste

UNJF - Tous droits réservés

motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Des droits d'auteur ;

7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. »
Un droit est antérieur lorsqu'il est né avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque (sur le sens et la portée de la notion de date de dépôt : CJUE, 22 mars 2012, aff. C-190/10, Genesis c. Boys Toys SA, Administracion del Estado : A. Folliard-Monguiral, arrêt Genesis : l'heure H et le jour J, *Propr. industr.* mai 2012, comm. 39 ; V. aussi le II de l'article L. 711-3 du C. propr. intell.).

Il faut donc rechercher les éventuelles antériorités dans de nombreuses directions.

1. Les marques antérieures

Les marques antérieures susceptibles de constituer un obstacle à la validité d'une nouvelle marque appartiennent à deux catégories : **les marques simples (art. L. 711-3, 1°)** et **les marques jouissant d'une renommée (art. L. 711-3, 2°)**.

S'agissant de la recherche des marques simples enregistrées antérieurement, deux principes doivent être combinés : **le principe de territorialité** et **le principe de spécialité**.
Seules les marques antérieures qui produisent leurs effets sur le même territoire que la marque que l'on projette d'enregistrer sont à prendre en considération en vertu du principe de territorialité.
Par conséquent, l'entreprise qui souhaite obtenir une marque française ne se préoccupera que des marques antérieures françaises et des marques antérieures de l'Union européenne (celles-ci produisant leurs effets sur le territoire de l'Union européenne dont le territoire français est une partie. Sur le caractère unitaire de la marque de l'UE, voy. le point 2 de l'article premier du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et de Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne). A l'inverse nul besoin, dans cette hypothèse, de s'intéresser aux marques italiennes, américaines… Si l'entreprise est plus ambitieuse et entend obtenir une marque de l'Union européenne, il lui faudra vérifier que, ni une marque de ce type, ni une marque nationale d'un État membre de l'Union européenne ne s'y oppose (art. 8 du Règlt n° 2017/1001).

Une fois le territoire délimité, il faudra identifier **les marques antérieures pertinentes**. Toutes ne le sont pas ; ainsi un signe n'est indisponible que s'il est déjà réservé dans le secteur économique que l'on souhaite investir avec la nouvelle marque. A l'inverse, réservé uniquement pour d'autres activités, le signe reste disponible : **c'est l'expression du principe de spécialité**. Aucun risque de confusion n'existe, en effet, dans l'esprit des consommateurs entre des stylos et des desserts (présentés les uns comme les autres sous le signe « Mont-

UNJF - Tous droits réservés

Blanc »), entre des instruments électroniques et de la bière (« Corona »), entre des machines à coudre et des valves cardiaques … (« Lotus »).

Il faut éviter, en revanche, qu'une nouvelle marque puisse être enregistrée dans un secteur d'activité qui connaît déjà un signe identique ou similaire, car le marché en serait perturbé. Le public intéressé par les produits ou les services de ce secteur risquerait de confondre les offres faites par les deux acteurs en raison de l'identité ou de la similarité des signes qu'ils emploient. On touche là un point cardinal du droit des marques qui entend garantir aux consommateurs que des produits ou des services présentés sous un même signe ont nécessairement la même origine commerciale ; **il s'agit de la fonction essentielle assignée aux marques** (v. Considérant n° 16, Dir. (UE) n° 2015/2436 du 16 déc. 2015).

La méthode d'appréciation du risque de confusion à mettre en œuvre ici est, fort logiquement, la même que celle qui permet d'apprécier la contrefaçon d'une marque (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel* ; CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, *Lloyd.* Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-18046, 00-18047, 00-21537, 01-11593, 00-20923 : J. Daleau, « Appréciation globale du risque de confusion », *D.* 2004, p. 143. Voir Leçon 5).

S'agissant des marque jouissant d'une renommée, il est prévu par l'article L. 711-3, 2° du C. propr. intell. que ne peut être enregistrée, une marque portant atteinte à une :
« *marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice*. »
La preuve d'une similitude, à tout le moins, entre les deux marques en cause et la preuve de la renommée doivent être rapportées pour que le déposant soit éconduit.(V. *D.* 2020, 455, obs. J.-P. Clavier).

2. Les autres signes distinctifs antérieurs

Dans la liste donnée à l'article L. 711-3 du C. propr. intell., figurent des droits qui portent sur d'autres signes distinctifs que les marques :
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

> ***Remarque***
> Sur la définition de ces différents signes, voir la Leçon 1.

L'enregistrement d'une marque peut porter atteinte à ces différents signes lorsque leur utilisation est **antérieure**. Leur titulaire pourra alors faire échec à l'enregistrement de la marque (et à son usage) s'il existe **un risque de confusion dans l'esprit du public**. A cette condition commune aux différents signes s'ajoute, au sujet du nom commercial, de l'enseigne et du nom de domaine une exigence de connaissance sur l'ensemble du territoire national.

L'article L. 711-3 vise un autre type de signe distinctif :
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur.

> L'appellation d'origine est « *la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.* »

Cette définition, issue de l'article L. 115-1 du C. conso., se trouve incorporée à l'article L. 721-1 du C. propr. intell. Il faut y ajouter *les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux* conformément aux articles L. 721-2 et suiv. du C. propr. intell. qui méritent protection notamment contre l'enregistrement d'une marque.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> A propos d'une marque de l'Union européenne, le Tribunal de l'Union européenne (Trib. UE, 6 oct. 2021, aff. T-417/20, *Prop. ind.* 2021, Comm. 65, obs. A. Folliard-Monguiral) approuve la décision de l'EUIPO de rejeter la demande d'enregistrement de la marque "Portwo Gin" pour désigner des spiritueux, au motif que la marque faisait usage de l'AOP "Porto".

La règle posée à l'article L. 711-3, 5° ne doit pas être comprise comme interdisant de choisir un nom géographique comme marque ; seuls les noms géographiques correspondant à des indications géographiques aux termes de l'article L. 722-1 du C. propr. intell. le sont.

> ***Remarque***
> Sur la question des "marques géographiques" : V. *Prop. ind.*, juil. 2023, Dossier.

3. Les droits des créateurs

Les créateurs, titulaires de droits d'auteur (*6°*) comme ceux titulaires de droits sur un dessin ou un modèle (*7°*), peuvent s'opposer à la constitution et à l'exploitation d'une marque reproduisant leur création antérieure.

Les droits d'auteur sont reconnus aux créateurs d'une œuvre originale (sur ces aspects, voir le cours de droit de la propriété littéraire et artistique, X. Daverat, *UNJF*) ; en pratique, ce sont des dessins utilisés comme logo, mais aussi les titres des romans, ceux des films ou des chansons qui alimentent le contentieux sur le sujet ; l'article L. 112-4 du C. propr. intell. précisant que :*« Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégée comme l'œuvre elle-même*. »

> ***Exemple***
> Ainsi le titre d'une chanson composée par Charles Aznavour, « Retiens la nuit », n'a pu être adopté comme marque de parfum (TGI Paris, 22 février 1990 : *PIBD* 1990, n° 484, III, 525), de même que la marque « Vol de nuit » qui porte atteinte au titre de l'œuvre de Saint-Exupéry (TGI Nanterre, 29 avril 1998 : *PIBD* 1998, n° 658, III, 385).

Les droits accordés en application des articles L. 511-1 et suiv. du C. propr. intell. sur les dessins et modèles permettent aux titulaires de s'opposer à une reprise de leur création pour constituer une marque (voir la Leçon 6 consacrée au droit des dessins et modèles).

4. Les droits de la personnalité

L'article L. 711-3, 8° assure la protection des droits de la personnalité d'un tiers, notamment son nom de famille, son pseudonyme ou son image. L'utilisation comme marque d'un terme qui se trouve être, par ailleurs, le nom patronymique ou le pseudonyme d'une personne (qu'il s'agisse du nom du déposant ou celui d'un tiers) est, en principe, possible. L'**atteinte** qui rend la reprise illicite doit donc être établie positivement.

Il ressort de la jurisprudence que cette atteinte ne peut être retenue que si le nom est **rare** ou **célèbre** et que la marque le reproduit à **l'identique**, ce qui tend à établir **un risque de confusion**.

> ***Exemple***
> La Cour d'appel de Bordeaux (26 mars 2019, n° 17/03991, *Propr. intell.* 2019, n° 72, p. 73, obs. C. Le Goffic ; *LEPI* juill.-aout 2019. 6, obs. J.-P. Clavier) a fourni un exemple original d'atteinte au droit de la personnalité d'une personne. Le déposant souhaitait faire enregistrer la marque "Jappeloup", du nom d'un cheval ayant, avec son cavalier, remporté de nombreux succès. Les juges ont estimé que la réservation de ce signe porte atteinte aux droits de la personnalité d'un champion d'équitation. Ils retiennent que « *cette qualité [de champion d'équitation], associée au nom de Jappeloup, constitue pour [le cavalier] un droit de la personnalité susceptible d'être protégé* ».

UNJF - Tous droits réservés

5. Le nom, l'image et la renommée d'une collectivité territoriale

L'article L. 711-3, 9° et 10° vise d'autres droits antérieurs comme le nom, l'image et la renommée d'une collectivité territoriale, ainsi que l'image ou la renommée d'un établissement public de coopération intercommunale et le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Pour éviter une atteinte à leurs intérêts, ces entités publiques peuvent s'appuyer sur ces dispositions, mais la règle n'offre pas une protection très efficace car elle se heurte à la liberté d'enregistrer des marques reproduisant un nom géographique (J. Larrieu, « Un an de protection des noms des communes », *Propr. industr.* avril 2008, chr. n° 3).

Cependant, la loi du 17 mars 2014 *relative à la consommation* offre aux collectivités territoriales quelques moyens supplémentaires (dont la justification est discutable) exposé à l'article L. 712-2-1 C. propr. intell.

> ***Remarque***
> Voir dans cette leçon, les développements consacrés au rôle nouveau de l'INPI sur ce point : *L'examen par l'office des marques* : Section 2, § 2, A).

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. La procédure d'enregistrement

L'article L. 712-1 du C. propr. intell. affirme que « *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement* » ; il faut en déduire que le titulaire du droit ne sera pas nécessairement celui qui aura utilisé en premier le signe mais celui qui, le premier, aura déposé une demande d'enregistrement du signe. Il se pourrait alors que le premier utilisateur devienne un contrefacteur s'il poursuit l'exploitation après le dépôt de la marque par un tiers (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26201 précité).

Cette solution adoptée par la loi du 31 décembre 1964 rompt avec la solution antérieure retenue par la loi de 1857 et impose l'accomplissement de formalités devant un office des marques (l'INPI pour les demandes de marques françaises, l'EUIPO pour les marques de l'Union européenne). Il convient d'exposer les formes que doit prendre la demande d'enregistrement (**§1**), puis l'instruction de la demande par l'office des marques (**§2**).

§1. Les formes de la demande d'enregistrement

Outre l'indication d'informations relatives au déposant, la demande doit, aux termes de l'article L. 712-2 du C. propr. intell. (et des art. 30 et suiv. Règlt n° 2017/1001, pour les marques de l'UE),représenter le signe revendiqué (**A**) et indiquer les produits et/ou les services qui seront exploités sous ce signe (**B**).

A. La représentation du signe

Le signe choisi pour constituer une marque, autrement dit pour devenir le siège d'un droit de propriété, doit pouvoir être représenté ; cette représentation sera fixée dans un registre et fera l'objet d'une publicité. Il y a là une exigence fondamentale car la représentation du signe permet de borner l'assiette du droit aux fins de son examen par les offices. Elle sert également à l'information des tiers qui peuvent connaitre la portée précise du droit ; la marque leur est alors opposable. On retrouve avec cette exigence un mécanisme proche de celui du cadastre pour les biens immobiliers.
Pour cette raison, la jurisprudence impose que la représentation **soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective** (CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00, Sieckmann : *Comm. com. électr.* 2003, comm. 13, obs. Ch. Caron ; *Propr. intell.* 2003, n° 7, p. 105, obs. E. Joly. CJCE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel : *D.* 2005, p. 501, obs. S. Durrande ; *Propr. industr.* 2003, comm. 76, obs. P. Tréfigny. En dernier lieu : CJUE, 27 mars 2019, C-578/17, *RTD com.* 2019. 369, obs. J. Passa ; *Propr. intell.* 2019, n° 71, p. 52, obs. Y. Basire ; *Propr. ind.* 2019. Chron. 10, obs. Y. Basire, et 2019. Comm. 31, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Légipresse* 2019, n° 376, p. 645, obs. M. Sengel ; *LEPI* juin 2019. 6, obs. S. Chatry).
La Cour de cassation n'est pas en reste : elle rappelle la nécessité de soigner la représentation graphique notamment pour permettre l'appréciation de l'exigence de distinctivité (au sujet de la marque caractérisée par la semelle rouge des chaussures Louboutin : Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-20724 : *LEPI* sept. 2012, n° 135, obs. D. Lefranc.
V. le considérant 13 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 :« *Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.* »

UNJF - Tous droits réservés

Jusqu'à la dernière réforme du droit des marques intervenue dans l'Union européenne en 2015, la représentation du signe devait se faire de façon "graphique". Cette modalité n'est plus obligatoire ; désormais, d'autres formes de représentation du signe sont possibles ce qui facilite l'enregistrement de nouvelles catégories de signes comme les signes sonores (communication d'un fichier MP3) et les signes présentant une séquence vidéo.

Plusieurs types de signes peuvent, dans ces conditions, devenir le siège d'une marque :

- des signes nominaux (ou verbaux) qui sont constitués de lettres ou de chiffres comme les les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques et géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres ou encore les sigles ;
- des signes figuratifs qui s'adressent à la vue tels que les dessins, les logos, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ; les combinaisons ou nuances de couleurs ;

> ***En savoir plus : Sur la question de la réservation d'une couleur à titre de marque***
> J-P Arroyo et B. Lhomme-Houzai, « Une couleur unique peut-elle ou doit-elle être protégée à titre de marque dans le domaine de la mode ? », *Propr. industr.* 2013, Études 8.

> ***Exemple***
> Bopi-Demande d'enregistrement.

- des signes sonores. La représentation d'une marque musicale par le biais d'une portée avec des notes a longtemps constitué la seule manière de procéder (CJCE, 27 nov. 2003, C-283/01, *Shield Mark*. En revanche, la représentation d'un son était difficile à réaliser ;

> ***Exemple***
> Pour un exemple de marque représentée grâce à un **fichier audio** et une autre marque grâce à un **fichier vidéo**.

- pour les signes perceptibles par le goût, le toucher, l'odorat, la représentation reste difficile pour ne pas dire impossible à réaliser ; difficulté dont la décision rendue par la CJCE le 12 décembre 2002 (préc.) rend compte à propos de la représentation graphique des marques olfactives. V. T. Lambert, « Une représentation de l'odeur en droit des propriétés intellectuelles », *D.* 2013, n° 30, p. 2039.

> ***Exemple***
> Au sujet d'un signe gustatif, la Cour d'appel de Paris (Paris, 3 octobre 2003 : *Propr. intell.* 2004, n ° 11, p. 671, obs. G. Bonet, X. Buffet-Delmas), a estimé que l'indication « arôme artificiel de fraise » n'était pas satisfaisante, car la représentation n'est ni objective, ni précise (V. Astic et J. Larrieu, « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », *D.* 1998, chron. 2, p. 389).

Il faut considérer ces signes comme insusceptibles, pour le moment, de constituer une marque.

B. L'indication des produits et des services

Outre la représentation du signe, le dépôt devra comporter une énumération des **produits** ou **services** auxquels la marque s'applique ainsi que l'énumération des **classes** correspondantes (art. R. 712-3 du C. propr. intell.).

Le déposant indiquera les produits ou les services qui correspondent à son activité et pour laquelle la nouvelle marque lui sera utile. Il demeure totalement **libre (en application de la liberté d'entreprendre)** de définir une liste plus ou moins étendue à charge pour lui **d'exploiter la marque** pour chacun des produits ou des services indiqués (sur le régime de cette obligation et sa sanction, V. Leçon 5).

L'étendue du droit sur la marque est ainsi déterminée par **le signe représenté** et par **les produits ou services mentionnés** ; cette double indication fera l'objet d'une **publicité** qui instruira les tiers sur **les limites de la propriété**. De même, certaines règles du droit des marques s'appuient sur cette indication comme la distinctivité ou encore l'appréciation de la contrefaçon.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> On comprend par conséquent que la CJUE ait rappelé l'importance d'une indication claire et précise des produits et services désignés (CJUE, 19 juin 2012 C-307/10) : « *La directive n° 2008/95 exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque*. »

L'article R. 712-3-1 du C. propr. intell. impose que :« *Les produits et les services [soient] désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection*. »

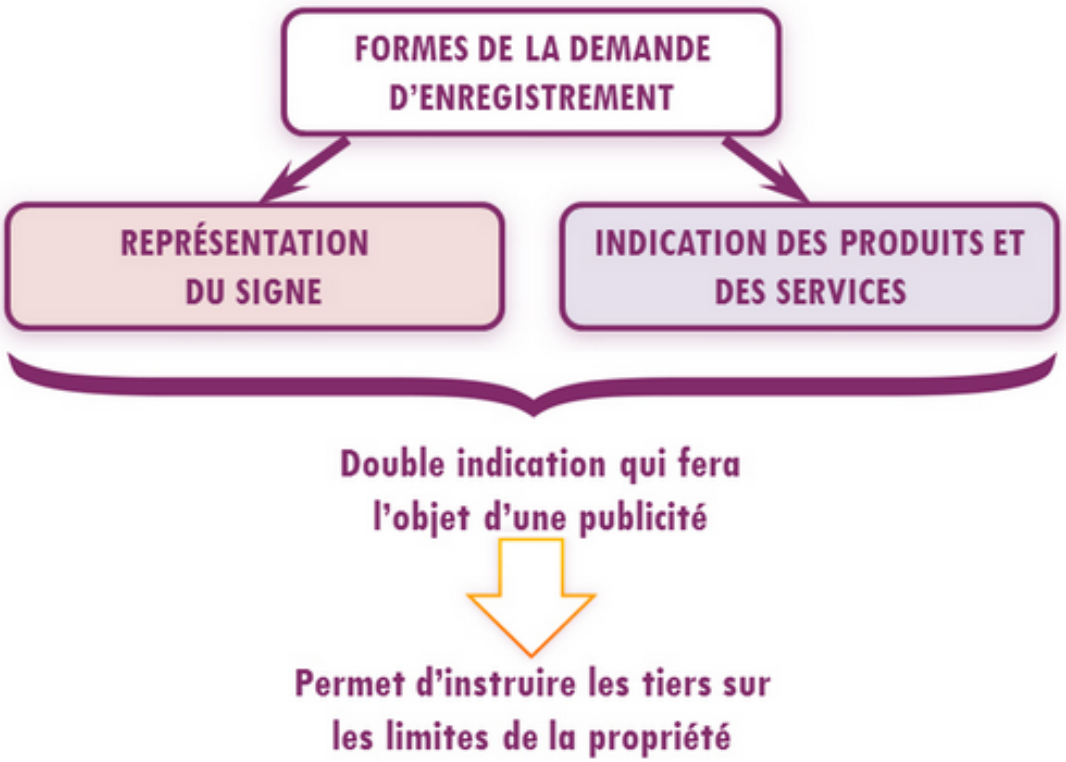
> ***Exemple***
> **Désignation imprécise et large des produits et des services**.
> La Cour de justice a rendu une importante décision (CJUE, 29 janv. 2020, C-371/18, Sky c. SkyKick) par laquelle elle retient que ne constitue pas un motif de nullité la désignation de produits ou de services insuffisamment claire et précise. Elle ajoute qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits ou les services visés est susceptible de constituer un acte de mauvaise foi, cause de nullité.

Dans le prolongement de l'indication des produits et des services, **le déposant doit énumérer les classes correspondantes**. Un accord international (dit « Arrangement de Nice ») a réparti l'ensemble des produits et des services dans **45 classes** (34 classes de produits et 11 classes pour les services : pour consulter la classification des produits et services).
Il appartient au déposant de mentionner le numéro de la classe ou des classes concernées par les produits et les services désignés. L'objectif est, pour l'essentiel, de calculer le montant des taxes qu'il devra verser à l'office des marques. La jurisprudence précise que la référence faite par un acte de dépôt à une classe déterminée n'a qu'une valeur administrative, **sans réelle portée juridique** (Cass. crim., 2 février 1994, n° 93-81330 ; Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-15035 : *Propr. industr.* juillet-août 2007, comm. 60, P. Tréfigny).

Une fois le signe représenté, les produits et services désignés et les classes mentionnées, le déposant (il peut être une personne physique ou une personne morale, commerçante ou non), qui aura décliné son identité, devra acquitter des taxes (V. l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, modifié.

La procédure devant l'office des marques peut se poursuivre.

UNJF - Tous droits réservés



§2. L'instruction de la demande d'enregistrement

L'issue de la demande de marque (**B**) dépend de l'examen qui en sera fait par l'office des marques (**A**).

A. L'examen par l'office des marques

> ***Remarque***
> Dans le cadre de ce cours, seules les principales étapes seront exposées.

La procédure devant l'office des marques débute par le dépôt de la demande d'enregistrement (conformément aux dispositions de l'article R. 712-1 du C. propr. intell. pour les marques nationales) selon les formes qui viennent d'être exposées.
La date de ce dépôt est très importante, car elle constitue le point de départ de la protection (sous réserve que la marque soit enregistrée à l'issue de la procédure).

S'agissant du dépôt d'une demande de marque nationale, l'article L. 712-7 dispose que la demande d'enregistrement est rejetée si :
« *1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;*

2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4. »

UNJF - Tous droits réservés

Il faut relever que le caractère **disponible** du signe dans les conditions prévues à l'article L. 711-3 du C. propr. intell. n'est pas examiné d'emblée par les services de l'INPI.

Néanmoins, l'office peut être amené à apprécier cette exigence à la faveur d'une requête en **opposition** dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et suiv. du code. Il s'agit d'une procédure de **nature contentieuse** qui permet aux tiers de faire valoir **un obstacle sérieux à l'enregistrement**. L'article L. 712-4-1 C. propr. intell. énumère les personnes, titulaires d'un ou de plusieurs droits antérieurs, susceptibles de former opposition.
Depuis la loi du 17 mars 2014 *relative à la consommation*, le code de la propriété intellectuelle permet également aux collectivités territoriales de demander à l'INPI *d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination* en application de l'article L. 712-2-1.
Aux termes de l'article L. 712-5, le directeur général statue sur l'opposition.

> ***Remarque***
> Pour obtenir une marque de l'Union, le dépôt doit être réalisé auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et de Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Une procédure d'opposition à l'enregistrement est également prévue.

B. L'issue de la demande

Lorsque l'office estime qu'une marque est valable, il procède à son enregistrement dans un registre public (Registre National des Marques, Registre des marques de l'UE, ...) et cette inscription fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel (Bulletin Officiel de la Propriété industrielle - BOPI ; Bulletin des marques de l'UE).

> ***Exemple***
> BOPI-enregistrement marque.

Le titulaire reçoit un certificat qui atteste de sa propriété sur le signe. A compter du dépôt de la demande, l'enregistrement produit ses effets pendant une période de dix ans **indéfiniment renouvelable** (art. L. 712-1 du C. propr. intell. al. 2).
Au contraire, si l'office estime que l'une ou l'autre des conditions fait défaut, il rejette la demande d'enregistrement de la marque.

Les décisions sont susceptibles de recours aux termes de l'article L. 411-4 du C. propr. intell. qui énonce que : *Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.*

Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs

Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.

Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le régime de ces recours est précisé aux articles R. 411-19 et suiv. ; ils sont exercés devant l'une des 10 cours d'appel compétentes *pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques*.

UNJF - Tous droits réservés

Quant aux recours contre les décisions de l'EUIPO, ils sont encadrés par les articles 66 et suiv. du règlt n ° 2017/1001 du 14 juin 2017.

§3. L'annulation de l'enregistrement

L'acte d'enregistrement fait naître un droit de propriété sur la marque, selon l'alinéa premier de l'article L. 712-1 du C. propr. intell. (en vérité, comme on le sait, la naissance des droits exclusifs remonte à la date du dépôt de la demande d'enregistrement).

A. Le recours en nullité

La délivrance de la marque par l'office fait présumer la validité de l'enregistrement de la marque ; présomption simple seulement, qui rend possible la contestation de la validité des marques. Néanmoins, c'est à celui qui discute la validité de la marque de supporter la charge de l'établir.
L'INPI et les tribunaux judiciaires matériellement compétents se partagent la compétence en la matière. La procédure administrative en nullité engagée devant l'INPI constitue l'une des mesures phares de la réforme du droit des marques qui a pris effet au 1er avril 2020. Aux termes de l'article L. 716-5 du C. propr. intell., l'INPI dispose d'une compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité (ce qui signifie que les TJ ne sont pas compétents) sauf lorsque la demande en nullité s'appuie sur une atteinte portée à un droit d'auteur, à un dessin ou modèle ou à un droit de la personnalité qui relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires spécialisés. Ces derniers demeurent compétents également dans une série d'hypothèses énoncées au II de l'article L. 716-5.

« II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux (judiciaires), déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond. »
Aux termes de l'article L. 716-2-6 du C. propr. intell., *« sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription. » (*V. J. Passa, « Réforme en profondeur de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle », *Propr. ind.* 2019. Études 16 ; M. Dhenne, « De la rétroactivité de l'imprescriptibilité des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle », *Propr. ind.* 2019. Études 27).

UNJF - Tous droits réservés

> ***Remarque***
> Un **arrêt important** de la Cour de cassation (**Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760**, **Publié au bulletin**) tire les conséquences de cette absence de délai de prescription :
>
> « *Vu l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » :*
>
> *14. Il résulte de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n'est soumise à aucun délai de prescription.*
>
> *15. Par l'article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d'ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l'article L. 716-2-6 de ce code.*
>
> *16.* ***A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d'une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.***
>
> *17. Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.*
>
> *18. Pour dire que l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, l'arrêt retient que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l'article 2222 du code civil.*
>
> *19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.* »

Ainsi, lorsque la marque litigieuse a été déposée de bonne foi et que le titulaire de l'action a toléré l'usage de la marque pendant 5 ans, il ne lui est plus possible d'agir : on parle alors de forclusion par tolérance, selon l'article L. 716-2-8. De même, le titulaire d'une marque notoirement connue peut également agir en nullité de l'enregistrement mais son action se prescrit par cinq ans si l'enregistrement a été fait de bonne foi (art. L. 716-2-7).

La nullité de la marque peut encore être demandée, et c'est très fréquent, par le défendeur au procès en contrefaçon que lui fait le titulaire d'une marque (devant un tribunal judiciaire) ; cette demande reconventionnelle en nullité permet, si elle aboutit, de faire non seulement échec à la prétention du demandeur mais de lui infliger également la perte de son droit exclusif.
En revanche, le cédant d'une marque ne pourra pas agir en nullité de la marque qu'il a cédée en vertu de son obligation de garantir le cessionnaire contre l'éviction aux termes de l'article 1626 du Code civil (Paris, 5 mars 2021, n° 19/03398, *Comm. com. électr.* 2021. Fiches pratiques 7, obs. A. Marie ; *LEPI* 9/2021, 5, obs. F. Herpe).

B. Le régime de la nullité

1. La nature de la nullité

L'article L. 714-3 du C. propr. intell. énonce que :*« l'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.* »

UNJF - Tous droits réservés

Le texte distingue plusieurs hypothèses qui correspondent aux deux formes de nullité connues : la nullité **absolue** et la nullité **relative.**

- La nullité sera **absolue** lorsque le signe choisi comme marque se trouve affecté par un motif absolu comme l'exigence de représentation du signe, l'exigence de distinctivité ou encore lorsque le signe est interdit. Dans ces hypothèses, le ministère public comme tout intéressé (un concurrent) peut agir en nullité.
- La nullité sera **relative** lorsque le signe objet de la marque n'était pas disponible en raison de l'existence d'un droit antérieur ; il s'agit là d'un motif relatif aux termes de l'article L. 711-3 C. propr. intell. Dans cette hypothèse, seul le titulaire du droit antérieur est recevable à demander la nullité.

2. Les effets de la nullité

Lorsque la nullité est prononcée, la décision produit plusieurs effets.

Un effet absolu. Cet effet existe même si la nullité est de nature relative (Cass. com., 1 juin 1999, n° 97-12853 : *D. Aff.* 1999, p. 1084 ; *JCP E* 1999, p. 1439), ce qui signifie que la marque annulée ne pourra plus être **opposée**, ni à celui qui a obtenu cette nullité, ni à quiconque.
Une mention de la décision d'annulation sera portée au registre national des marques.

Un effet rétroactif. L'effet rétroactif provient du fait que c'est l'enregistrement qui disparait ; il faut donc considérer que la marque n'a jamais existé. Cette réalité juridique selon laquelle la marque n'a jamais existé s'accommode bien mal de la réalité car, jusqu'à la décision d'annulation, elle a produit des effets : elle a pu, par exemple, être objet de contrat et dissuader des tiers d'exploiter un signe identique ou similaire, elle a même pu servir de fondement à une action en contrefaçon menée avec succès. Il est donc difficile en pratique de dire qu'elle n'a jamais produit d'effet.

> ***Exemple***
> Cette tension a conduit l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. A.P., 17 février 2012, n° 10-24282 : T. Lancrenon, « L'irrévocabilité de la condamnation pour contrefaçon prévaut sur l'effet absolu de la nullité du brevet », *D.* 2012, p. 715 ; J. Raynard, « L'incidence de l'annulation du brevet sur le jugement de condamnation définitif antérieur », *JCP* n° 15, 9 avril 2012, 444 ; E. Py, « Incidence d'une décision d'annulation de brevet sur une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon rendue antérieurement », *Propr. industr.* avril 2012, comm. 29 ; C. Caron, « Étendue de la rétroactivité attachée à la nullité d'un titre de propriété industrielle », *CCE*, juillet 2012, comm. 72 ; L. Le Mesle, note, *JCP* n° 10, 5 mars 2012, 277) a jugé que « *l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon* ».

La solution a été donnée au sujet d'un brevet annulé ; elle est, en tout point, applicable aux marques. Elle signifie qu'un tiers qui a été condamné pour contrefaçon d'un droit de propriété industrielle ne peut pas obtenir le remboursement des dommages-intérêts versés si le titre de propriété industrielle est, par l'effet d'une décision postérieure, annulé.

La décision va, par ricochet, rendre les actes postérieurs au dépôt potentiellement nuls ; ainsi les contrats de licence qui avaient pour objet l'exploitation de la marque sont **dépourvus de cet objet**. En vérité, par l'effet rétroactif de la nullité de l'enregistrement, la marque n'ayant jamais existé, les contrats n'ont pu valablement se former.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> Néanmoins, la Cour de cassation (**Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-12149**) considère, s'agissant de la restitution des redevances, que : *« l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quelque soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui (...)* ». La solution, rendue à propos d'une licence de brevet, vaut tout autant pour une licence de marque : Cass. com., 1er juin 1999, 97-12853 : « *la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé* ».

La nullité d'une marque française peut aussi avoir des conséquences graves si elle constitue le support d'une demande internationale en application du système de Madrid (v. C. Bernault et J.-P. Clavier, *Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle*, Ellipses, 2ème éd. 2015 ; V. Système de Madrid. J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Précis, 2017 ; F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2010, n° 2143 et s.).

UNJF - Tous droits réservés