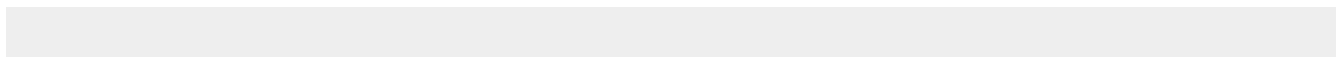


Droit de la propriété industrielle

Leçon 402 : Droit des marques : les conditions d'obtention d'une marque : Cas pratique

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières



Faits :

Pour le lancement de son nouveau modèle de fenêtres, la société ERB souhaite déposer une nouvelle marque et organise à cette fin un concours parmi le personnel pour faire émerger des idées.

Plusieurs projets intéressants sont sélectionnés et celui du comptable est finalement retenu. Il s'agit d'un dessin présentant l'esquisse d'une fenêtre avec des côtes ce qui donne à la fenêtre l'image d'un produit de haute technicité. Le dessin est accompagné d'un bandeau rectangulaire contenant le terme « OPTIMUM » inscrit en lettres blanches sur fond rouge.

Deux marques pourraient être déposées :

- le dessin stylisé d'une fenêtre
- le terme « Optimum »

Les recherches d'antériorités font apparaître l'existence :

- D'une marque verbale « OPTIMUM » existe déjà en Grèce pour des produits identiques.
- D'une marque « OPTIMUM : une fenêtre pour vos investissements » a été enregistrée en France pour des produits financiers.

Ces marques sont-elles valables ?

En savoir plus : Eléments de réponse

La validité d'une marque obéit aux dispositions des articles [L. 711-1](#) à [L. 711-3](#) du C. propr. intell., s'agissant des conditions de fond. La première marque est une marque figurative qui, on le devine aisément, sera déposée pour désigner, à tout le moins, des fenêtres.

Dans ce cas, une difficulté se présente en raison de l'exigence de distinctivité (art. L. 711-2, C. propr. intell.). Le signe en cause constitue une représentation du produit qui sera désigné par cette marque. La marque n'est pas distinctive.

En revanche, la seconde marque (verbale) n'encourt aucun reproche sur ce fondement là.

En outre, pour être valables, les marques ne doivent pas porter atteinte à des droits antérieurs (art. L. 711-3, C. propr. intell.).

- A supposer que la **marque figurative** soit distinctive (ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas), la société ERB devra obtenir, formellement, l'autorisation du comptable pour exploiter le dessin, susceptible d'être qualifié d'œuvre au sens du droit d'auteur (art. L. 711-3, 6° C. propr. intell.) ;
- S'agissant de la **marque verbale** « Optimum », on apprend que le même signe, pour les mêmes produits a été déposée comme marque en Grèce. Dans ces conditions, la société ERB ne pourra pas obtenir une marque de l'UE car sur le territoire européen, la marque grecque constitue une antériorité. Si tel n'est pas son projet, la société ERB pourra obtenir des marques nationales (une marque française par ex.) à l'exception d'une marque grecque.

Un autre obstacle se dresse : la marque « Optimum, une fenêtre pour vos investissements » déposée pour couvrir des produits financiers. L'atteinte à des droits antérieurs n'est constituée que si le dépôt de la nouvelle marque fait naître un risque de confusion. On peut considérer que les produits sont suffisamment différents (produits financiers / fenêtres) pour que l'on ne retienne pas l'existence d'un risque de confusion. Les publics visés par ces deux marques sont très différents. L'indication du terme « fenêtre » dans la marque antérieure est sans effet sur l'existence (l'absence) de ce risque de confusion.