

DROIT DES MARQUES ET NOM DE DOMAINE

Marie-Eugénie LAPORTE-LEGEAIS

professeur à l'Université de Droit de Poitiers,
responsable du Master Droit de la Communication.

2005

LA MARQUE..... 3

I- Les signes constitutifs d'une marque.....	7
A : la condition de représentation graphique.....	8
B : la typologie des marques	10
1-la marque nominale	10
2-la marque sonore	12
3-la marque figurative	13
4- la marque complexe	16
II- Les conditions de validité de la marque.....	17
A : La distinctivité.....	17
1-L'appréciation de la distinctivité.....	18
2-La marque non distinctive	20
3-La distinctivité acquise par l'usage	22
B : La disponibilité du signe.....	23
1-les antériorités constituées par des signes distinctifs.....	23
<i>Ce que l'on doit savoir sur le caractère de disponibilité de la marque :</i>	27
C : La licéité	36
1- Les signes interdits par la convention d'Union de Paris et par les accords sur l'OMC.....	37
<i>Ce que l'on doit savoir sur le caractère licite de la marque :</i>	37
2- Les signes contraires à l'ordre public et les bonnes mœurs ou interdits par la loi.....	37
3- Les signes déceptifs.....	38
III- L'acquisition des droits sur la marque.....	39
A : Le dépôt de la demande d'enregistrement.....	39
B : L'examen de la demande par l'INPI.....	39
C : L'enregistrement de la marque	40
D : La durée de la protection	41
E : La procédure d'opposition et d'observation	42
1-1 : la procédure d'observation	42
1-2 : La procédure d'opposition	42
IV- La perte des droits sur la marque	43
A : la renonciation ou non renouvellement	43
B : l'annulation de la marque	43
C : la déchéance.....	45
1- pour défaut d'exploitation	45
2- pour dégénérescence	46
3- pour déceptivité.....	46
V : le droit sur la marque	47
A : La nature du droit sur la marque.....	47
B : le contenu du droit	48
1- Le droit d'interdire l'exploitation.....	48
2- Le droit d'autoriser	58
C : La sanction du droit : l'action en contrefaçon	60
1) Les mesures préalables à l'action en contrefaçon	60
2) la procédure de l'action en contrefaçon	62
3) les sanctions de la contrefaçon.....	64

La marque

- *les signes distinctifs* - La marque rentre dans la catégorie des signes distinctifs. Le signe distinctif est un signe qui permet d'identifier une entreprise parmi d'autres, ou des produits ou des services parmi ceux des concurrents. Le signe distinctif est également un signe de ralliement de la clientèle.

Outre la marque, sont des signes distinctifs : le nom commercial qui permet d'identifier un fonds de commerce, l'enseigne qui désigne l'établissement commercial, la dénomination sociale attribuée à une société, les appellations d'origine qui précisent l'origine géographique du produit dont découle certaines qualités et enfin le nom de domaine attribué à un site internet..

- *Définition de la marque* - a.L711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) comporte une définition de la marque : « *la marque de fabrique de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* ».

- *Enjeu économique*- La marque est un vecteur du développement des entreprises et donc de l'économie. De véritables stratégies d'entreprises s'organisent autour d'elle pour valoriser cet élément essentiel du patrimoine des entreprises ; il n'est qu'à penser aux marques de réputation mondiale liées aux produits de luxe.

Définitions

- **Le signe distinctif** est un signe qui permet d'identifier une entreprise parmi d'autres, ou des produits ou des services parmi ceux des concurrents. Le signe distinctif est également un signe de ralliement de la clientèle.
- Les signes distinctifs les plus courants sont :
 - **La marque**
 - **L'enseigne**

- Le nom commercial
 - La dénomination sociale attribuée à une société,
 - Les appellations d'origine qui garantissent certaines qualités pour un produit
 - **Le nom de domaine** attribué à un site internet.
- Selon le Code de la Propriété intellectuelle « **La marque de fabrique de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale** »

- *Les droits sur les signes distinctifs* - A l'exception des appellations d'origine, il s'agit de droits exclusifs qui assurent un monopole à leur titulaire et l'assurance d'une protection contre les concurrents, parfois même contre des entreprises de secteurs d'activité différents. Ce monopole est soit protégé par l'action en contrefaçon - c'est le cas pour la marque, soit par l'action en concurrence déloyale ou parasitaire – c'est le cas pour le nom commercial, la dénomination sociale.

- *Le principe de territorialité* – Le droit des marques est soumis au principe de territorialité. Le droit sur le signe dépend de l'enregistrement de celui-ci auprès d'un organe habilité par la puissance publique, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour la France. Le monopole sur la marque ne peut être opposé aux tiers que sur le territoire national pour lequel l'enregistrement est demandé. Un signe enregistré en Allemagne est en principe disponible sur le territoire français.

- *Le principe de spécialité* – le droit des marques est également soumis au principe de spécialité. L'enregistrement de la marque ne confère de droits exclusifs que pour une sphère d'activité délimitée. Le monopole est relatif aux produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement de marque auxquels il faut adjoindre les produits ou services similaires. C'est pour cette raison que, en principe, peuvent coexister deux marques identiques, par exemple, la marque « *mont blanc* », l'une pour identifier des crèmes dessert, l'autre pour des stylos.

A noter

- Les droits sur les signes distinctifs **sont des droits exclusifs** qui assurent un monopole (sauf pour les appellations d'origine)
 - **La marque** est protégée par la loi sur les **contrefaçons**
 - **Le nom commercial et la dénomination sociale** sont protégés par **l'action en concurrence déloyale ou parasitaire**

- Les signes distinctifs sont soumis au **principe de spécialité** :
 - La marque n'est enregistrée que **pour une sphère d'activité** précise.
 - Seuls sont protégés par le monopole **les produits ou services énumérés** dans la demande d'enregistrement et les produits ou services similaires.
 - Ainsi, des produits de domaines différents **peuvent avoir la même marque.**

- Les signes distinctifs sont soumis au **principe de territorialité** :
 - Le droit sur le signe ne vaut **que pour le pays** où il est enregistré.
 - Pour la France, l'enregistrement doit être demandé auprès de **l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).**

- *La marque communautaire* – Le principe de territorialité du droit des marques constituait une entrave au développement du marché communautaire puisqu'il impliquait un morcellement du monopole confronté au territoire communautaire. Pour distribuer leurs produits sur l'espace économique européen, les entreprises devaient multiplier les dépôts de marques auprès des offices des états membres. L'idée est donc née de créer un système de protection pour la marque correspondant au territoire communautaire. La marque

communautaire fut alors instituée par le Règlement du 20 décembre 1993, et effectivement mise en œuvre à partir du 1^{er} janvier 1996. Les règles de fond qui régissent la marque communautaire pour l'essentiel sont identiques aux règles de droit interne. Cependant leurs interprétations peuvent diverger d'un Etat membre à l'autre. En dernier ressort la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) intervient pour unifier cette interprétation. L'enregistrement de la marque communautaire est de la compétence de l'Office d'harmonisation du marché intérieur (OHMI) installé à Alicante. Les marques nationales peuvent coexister avec la marque communautaire. Il appartient aux entreprises en fonction de leur stratégie commerciale, des marchés visés et des coûts d'enregistrement, de déposer une marque nationale dans un, voire plusieurs Etats membres et - ou une marque communautaire.

- *Source interne du droit des marques* - Le droit positif régissant la marque en France est fixé par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 qui transpose la directive communautaire du conseil du 21 décembre 1988 sur l'harmonisation du droit des marques. La loi a été complétée par un Décret d'application du 30 janvier 1992 et l'arrêté du 31 janvier 1992. La loi est aujourd'hui intégrée aux articles L711-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle.

- *Le régime international des marques* – Les services mais principalement les produits sont appelés à circuler et à franchir les frontières aussi, des personnes sont amenées à déposer des marques auprès d'Etats dont elles ne sont pas les ressortissants. Ces exemples et bien d'autres encore, montrent que fréquemment se posent des problèmes de droit international. Lorsque aucun traité ne vient régler la situation juridique, sont appliquées les règles du droit international privé. Mais de nombreuses conventions internationales règlent ces difficultés, conventions dont la France est partie. Peuvent être notamment citées d'une part, la **convention de Paris de 1884** qui fixent outre des règles de droit international, des règles substantielles sur la marque visant à unifier les systèmes de protection dans les pays adhérents. Cette convention d'union est complétée par **l'arrangement de Madrid** instaurant un système d'enregistrement international des marques qui facilite les formalités d'enregistrements simultanés dans plusieurs pays adhérents de l'union. On peut citer d'autre part parmi les conventions internationale, **l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC)**, annexe de la convention sur l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994

Les règles substantielles des conventions internationales auxquelles la France a adhéré se retrouvent en Droit interne. Mais le plus souvent, les règles du droit interne sont plus exigeantes ou plus précises. Cela est vrai quand il s'agit de vérifier quels sont les signes susceptibles de constituer une marque (I), à quelles conditions une marque est valide (II), comment s'acquiert la marque (III), comment elle se perd (IV) et quels sont les droits sur le signe (V).

A savoir

- En France, la loi relative au droit des marques est intégrée au **Code de la propriété intellectuelle**.
- La marque communautaire permet de protéger une marque pour tout le **territoire de l'Union Européenne**.
- L'enregistrement de la marque communautaire est à faire auprès **l'Office d'harmonisation du marché intérieur (OHMI)** installé à Alicante.
- Pour résoudre les problèmes de **droit international**,
 - soit ce sont des traités ou des **conventions** qui s'appliquent,
 - soit on se réfère aux règles du **droit international privé**.

I- Les signes constitutifs d'une marque

Les signes susceptibles d'être choisis comme marque sont évoqués à l'a.L.711-1:

« la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

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

- b) *les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;*
- c) *les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celle du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs »*

Il ressort tout d'abord de la loi que le signe ne peut être protégé en tant que marque que s'il peut faire l'objet d'une représentation graphique (A). Les signes sont ensuite regroupés par catégories qui présentent chacune des spécificités (B).

A : la condition de représentation graphique

Le signe choisi doit être apte à la représentation graphique. Il faut éviter ici une confusion. La condition de représentation graphique ne se rapporte pas à l'exploitation de la marque. Une marque protégée peut très bien faire l'objet d'une exploitation, autrement que par représentation graphique. C'est l'exemple de la marque sonore, souvent support de publicité sur les chaînes de radio.

La condition se justifie par les formalités de dépôt de la demande d'enregistrement et de publicité destinées à l'information des tiers : dans la demande d'enregistrement de la marque, le signe, pour lequel la protection est demandée, fait l'objet d'une représentation graphique, dans un cadre aménagé à cet effet, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Cette représentation permet à l'INPI de réaliser l'inscription sur le registre national de marques et d'informer ainsi les tiers sur le monopole grevant le signe.

La mise en œuvre de cette condition dépend de la nature du signe choisi. Si, par exemple, la marque est sonore, la représentation graphique du signe pourra prendre la forme de notation sur une portée musicale. Au contraire, lorsque le signe consiste dans la forme du produit ou son conditionnement, une photographie de cette forme répond à l'exigence de représentation graphique.

Important

- Pour pouvoir faire l'objet d'un enregistrement (qui la protégera) auprès de l'INPI, toute marque doit comporter **la possibilité d'une représentation graphique** ;
- Cet impératif est parfois difficile à concevoir, notamment pour une marque à caractère olfactif.

- La représentation graphique doit répondre à la fois aux trois critères suivants :
 - reposer sur des figures, des lignes, des courbes,
 - être claire, précise et complète par elle-même,
 - être accessible, intelligible, durable et objective.

La condition de représentation graphique a été précisée par la Cour de Justice des Communautés européennes saisie après que l'office allemand des marques ait refusé d'enregistrer une **marque olfactive**¹. La difficulté soulevée tenait à l'exigence de représentation graphique de la marque olfactive. La marque ainsi déposée, avait fait l'objet dans le dossier de dépôt d'une représentation graphique par reproduction de la formule chimique du parfum, d'une description verbale de la fragrance « une senteur balsamique fruitée avec une légère note de cannelle » ainsi que l'indication qu'un échantillon était disponible auprès d'un laboratoire identifié. La Cour fédérale allemande saisit à titre préjudiciel la CJCE et lui demande d'interpréter la notion de représentation graphique posée par la directive 89/104/CEE sur les marques.

Selon la CJCE, une marque sera protégée comme signe distinctif lorsque sa représentation graphique répond à trois critères cumulatifs :

- les moyens de la représentation reposent sur des figures, des lignes, des courbes
- la représentation doit être claire, précise et complète par elle-même
- la représentation doit être accessible, intelligible, durable et objective.

C'est ainsi que, sur le fondement de ces critères, la Cour, dans cette affaire, a précisé qu'une formule chimique ne répond pas aux exigences légales, pas plus que la description verbale de la fragrance ou le dépôt d'un échantillon.

Cette interprétation jurisprudentielle de la représentation graphique peut faire douter aujourd'hui de la validité de la marque olfactive.

¹ Cf. infra sur la marque olfactive ; CJCE 12décembre 2002, *Sieckmann c/ Deutsches Patent-Und Markenamt*, aff.C-273/00.

A l'opposé, selon la CJCE, la condition de représentation graphique ne constitue pas un obstacle au dépôt comme marque d'une **nuance de couleur**². Les juges communautaires, après avoir rappelé les exigences de la représentation graphique en déduisent que le dépôt d'un échantillon de la couleur est insuffisant mais il peut être utilement complété par une description avec reproduction du code d'identification des couleurs internationalement reconnu.

B : la typologie des marques

L'a.L.711-1 offre une liste non exhaustive de signes susceptibles de constituer une marque.

A savoir

Les marques sont regroupées en trois catégories :

- les marques **nominales**,
- les marques **sonores**
- et les marques **figuratives**

1-la marque nominale

La marque nominale ou verbale est un signe composé de lettres ou de chiffres qui n'ont pas obligatoirement un sens mais qui sont perçus par le public comme distinctif. Un mot du langage courant peut très bien être choisi comme marque dès lors qu'il est suffisamment détaché des produits ou services qu'il désigne. Un slogan peut également être déposé.

L'a.L. 711-1 donne des exemples de marque nominale : « *mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles* ».

Par exemple, les marques nominales suivantes ont été enregistrées : « *n° 5* », « *petit bateau* ».

Le **nom patronymique** peut être choisi comme marque et plus généralement comme signe distinctif, soit que le déposant retient son propre patronyme, soit celui d'un tiers. Ce choix n'est pas sans présenter certains risques : perte éventuelle du contrôle de l'usage commercial de son nom, conflits avec les tiers homonymes.

² CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, *libertel Groep BVc/Benelux- Merkenbureau* : JCP E 2003, 831.

Le patronyme utilisé comme signe distinctif perd sa nature extrapatrimoniale et n'est plus protégé dans sa fonction commerciale comme un attribut de la personnalité.

Le contrat par lequel le tiers autorise l'usage de son patronyme comme signe distinctif n'est pas contraire aux règles d'ordre public sur l'inaliénabilité du patronyme : c'est l'apport de l'arrêt « *Bordas* »³. Le consentement donné par le tiers qui porte un patronyme notoirement connu est cependant un consentement limité. Lorsque *M. Alain Ducasse* a autorisé la société dont il est associé à faire usage de son patronyme comme dénomination sociale, il n'est pas présumé avoir consenti ou renoncé à son droit patrimonial sur son patronyme pour les autres exploitations commerciales et notamment sous forme de marque⁴.

Ce qu'il faut savoir sur la marque nominale :

La marque nominale peut être :

- un **mot courant** : ce mot doit alors être éloigné des produits qu'il désigne
- un **assemblage de mots** : cela peut être un slogan, un nom et un adjectif...
- un **sigle** : ce sigle doit être distinctif, mais il peut ou non avoir un sens
- un **nom patronymique** : cela peut être le nom du déposant ou celui d'une autre personne ayant donné son autorisation
- un **nom géographique**

ATTENTION, certains choix sont à manipuler avec précaution. **Tout choix de marque doit éviter d'être source de confusion :**

- la jurisprudence montre que l'utilisation de noms patronymiques peut poser des problèmes délicats
- l'utilisation de noms géographiques comporte plusieurs exclusions, notamment les Appellations d'origine.

³ Cass.com. 12 mars 1985 : D.85, II, 471, note J. Ghestin.

⁴ Cass. Com. 6 mai 2003 : D. 2003, II, 2228, note G. Loiseau.

Lorsque la marque déposée reprend le nom d'un tiers, celui-ci peut y voir une atteinte à ses droits de la personnalité. En pratique, la jurisprudence est assez exigeante pour retenir l'atteinte. L'usage du patronyme n'affecte les droits de la personnalité que si, dans l'esprit du public, il existe un risque de confusion préjudiciable au titulaire du nom. Le risque de confusion sera établi lorsque les consommateurs peuvent par exemple être amenés à penser que les produits marqués sont fabriqués ou distribués par ou sous le contrôle du titulaire du nom. Le risque de confusion est un élément nécessaire à la constitution de l'atteinte mais n'est pas un élément suffisant. Encore faut-il qu'il engendre un préjudice pour le titulaire du nom. C'est sur cet élément que joue particulièrement le filtre. Concrètement, les juges n'admettent le préjudice que si, le patronyme utilisé comme marque, est notoirement connu. Rentre dans cette catégorie les patronymes des célébrités, les patronymes historiques, aristocratiques. Les titulaires des noms notoires *Foujita* ou *Noailles* ont pu faire annuler les dépôts de marque homonyme ; ce qui n'a pas été possible pour l'anonyme M. *Dop* à propos d'une marque de shampoing⁵.

La marque constituée d'un **nom géographique** est autorisée. Cependant pour être valide elle ne doit pas reprendre une appellation d'origine⁶, ni présenter un caractère déceptif pour le consommateur⁷ ou descriptif⁸ de la provenance du produit, ni porter atteinte au nom, à l'image, ou à la renommée d'une collectivité territoriale⁹.

2-la marque sonore

La marque sonore fut introduite expressément dans la loi du 4 janvier 1991 mais la jurisprudence l'avait préalablement consacrée.

L'a.L.711-1 retient comme signe susceptible de constituer une marque, « *les signes sonores tels que : sons, phrases musicales* ». Les marques sonores sont particulièrement utiles pour la promotion des produits ou services sur les nouveaux média : radio, télévision, internet.

La phrase musicale comme marque est aisée à déposer puisqu'elle peut se formaliser sur une portée musicale.

⁵ Cass. Civ.I, 26 mai 1970, D.70, p.520.

⁶ CA Paris, 15 déc.1993, aff. *Champagne* : JCP, E, 1994, II, 540 note Pollaud-Dulian : à propos de la marque « *Champagne* » pour un parfum.

⁷ CA Paris, 16 juin 1988, D 1989, p.282 : à propos de la marque « *Brazil* » pour des cafés de provenance autres.

⁸ CA Paris, 19 Nov. 1971, D. 1973, p.90 : à propos de la marque « *Fraises de Plougastel* » pour des sucreries.

⁹TGI Paris, 23 Avril 1997, PIBD, n°635, III, 374 : à propos de la marque « *laguiole* » sur le fondement de l'a. L. 711-4 §4 CPI.

Ce qu'il faut savoir sur la marque sonore :

- La marque sonore est un signe distinctif composé de **sons ou phrases musicales**.
- La marque sonore est spécialement utile pour **la radio, la télévision et Internet**
- Le dépôt est simple : c'est une **portée musicale**
- La jurisprudence montre que **tout autre son est plus délicat à déposer**

La représentation graphique des sons, par exemple le vrombissement d'un moteur ou le rugissement d'un lion est plus délicate¹⁰. En pratique, la technique des spectrogrammes de sons a été utilisée pour les dépôts. Aujourd'hui, cette technique ne semble pas selon la CJCE permettre une connaissance suffisamment objective du signe par le public¹¹.

3-la marque figurative

L'a.L.711-1 énumère une grande variété de marques figuratives ou encore dénommées emblématiques : les dessins, étiquettes, lisières, reliefs, hologrammes, logos, image de synthèse, les formes du produit, son conditionnement, les formes caractérisants un service, les combinaisons ou nuances de couleurs.

Peuvent par exemple constituer une marque figurative : la forme d'une bouteille, une couleur particulière identifiant par exemple des produits pétroliers ou des services de développements

¹⁰ OHMI, 4^e ch. R. 25 Août 2003, aff. R 781/1999-4 : L'OHMI confirme le refus comme marque communautaire sonore, le rugissement d'un lion demandé par *la Metro-goldwing-mayer lion corporation* représenté graphiquement par un spectrogramme sonore..

¹¹ CJCE, 27 nov.2003, aff.C-283/01, *Shield MarkBV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* : refus de l'enregistrement d'une marque sonore par description verbale sous forme d'onomatopées suggérant en néerlandais le chant du coq.

photographiques, un quadrillage bicolore identifiant des pâtes alimentaires, la forme particulière d'un bâtiment dans lequel un service de restauration est proposé

On oppose les marques figuratives à deux dimensions (ex ; dessins, lisières, couleurs) aux marques tridimensionnelles. Ces dernières sont de trois sortes : les marques constituées par la forme même du produit, par la forme du conditionnement du produit¹², par la forme caractérisant le service¹³.

La validité des marques figuratives pose certaines difficultés principalement quand il s'agit de marque constituée par des formes ou des couleurs.

Lorsque la marque déposée est constituée par **la forme** du produit ou son **conditionnement**, cette forme ne doit pas être imposée par **la nature du produit** ou par **sa fonction** (a.L711-2c). Elle ne doit pas plus conférer au produit toute **sa valeur substantielle**. La forme doit donc être purement arbitraire ou détachée au regard de la nature, fonction et valeur du produit. Les raisons de ces restrictions sont variées. Il s'agit d'abord de laisser certaines formes nécessaires à la production ou commercialisation accessibles aux concurrents : par exemple, la présentation des tablettes sécables de chocolat sous forme de quadrillage, la bouteille en générale pour les boissons. Il s'agit ensuite d'éviter que le droit des marques ne soit utilisé afin de contourner le droit des brevets ou des dessins et modèles qui offrent des monopoles limités dans le temps. La protection de la forme particulière d'un sac à main sera assurée par le droit des dessins et des modèles puisque c'est bien la forme du produit qui lui confère sa valeur marchande. La forme de la brique « *lego* » est purement fonctionnelle, elle ne peut être réservée par le droit des marques mais par le droit des brevets¹⁴.

Ce qu'il faut savoir sur la marque figurative :

La marque figurative peut être constituée par :

- un dessin
- une étiquette,
- une lisière, un relief ou un hologramme,

¹² CA. Nîmes, 24 Sept. 1982 : PIBD 1983, III, 10, sur la forme de la bouteille « *Perrier* ».

¹³ On pense par exemple à la forme du bâtiment dans lequel un service de restauration est proposé.

¹⁴ Cass. Com. 29 mars 1994, *lego c/Tomy France*, D. 1995, som.209, Serra

- un logo,
- une image de synthèse,
- la forme particulière du produit,
- le conditionnement spécifique du produit
- des formes caractérisants un service,
- des combinaisons ou nuances de couleurs : il faudra alors ne pas utiliser de couleur de base mais des nuances particulières.

La marque figurative a également la possibilité d'être :

- à deux dimensions,
- ou à trois dimensions.

ATTENTION

- la forme et le conditionnement du produit, lorsqu'ils constituent la marque, **doivent être arbitraires**, c'est à dire ne pas avoir de lien avec la nature du produit ou sa fonction ; ceci, afin de permettre le droit à la concurrence.
- certaines caractéristiques du produit doivent être **protégées par des brevets** et non par le droit des marques.

La marque figurative peut également être constituée par **la couleur**. Les couleurs de base ne peuvent pas être déposées en tant que telles comme marque, il est d'intérêt général qu'elles restent dans le domaine public. A l'opposé les nuances de couleurs sont appropriables (par exemple, le rouge Congo pour un distributeur de produits pétroliers) si elles sont clairement identifiées¹⁵. La CJCE a également admis le de dépôt comme marque d'une couleur en elle-

¹⁵ la couleur bleu pâle a été rejetée comme insuffisamment précise : Paris, 4févr. 1988 : PIBD 1988, 432, III, 190

même sur le fondement des textes communautaires¹⁶ (directive de 1988 et règlement de 1993).

L'appréciation de la contrefaçon d'une marque figurative présente également des particularités. La valeur symbolique du dessin confère une extension du monopole sur le signe. Celui qui a déposé comme marque un dessin représentant un goéland pourra agir en contrefaçon de marque si un tiers pour les mêmes produits ou services utilise la marque nominale goéland.

4- la marque complexe

La marque complexe naît de la combinaison de plusieurs éléments. Il existe une grande variété de marques complexes. Parfois, ces éléments sont de nature différente, généralement de la combinaison d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs. Par exemple un mot choisi comme signe distinctif fera l'objet d'un graphisme particulier. On associe ainsi au verbe, le dessin, la couleur ou la forme. D'autre fois, la marque complexe est composée d'éléments de même nature qui, pris isolément, ne sont pas protégeables, ou bien d'éléments de même nature dont certains sont protégeables en eux-mêmes et non les autres.

Ce qu'il faut savoir sur la marque complexe :

- La marque complexe **associe plusieurs éléments** de natures différentes : éléments de marque nominale et ou éléments de marque sonore, et ou éléments de marque figurative.
- **L'assemblage** d'éléments qu'il n'est pas possible de protéger séparément peut constituer une marque qu'il est possible de déposer.

¹⁶ CJCE 6 mai 2003, aff. C-104/01 *libertel Groep c/Benelux-Merkenbureau*.

II- Les conditions de validité de la marque

Le code de la propriété intellectuelle pose trois conditions à la validité de la marque. La condition de distinctivité posée à l'a.L.711-2, la condition de licéité posée à l'a.L711-3 et la condition de disponibilité à l'a. L.711-4.

Lors des formalités d'enregistrement de la marque, l'INPI exerce un contrôle sur la distinctivité et la licéité du signe. Si l'office national considère que la marque ne répond pas à l'une de ces deux conditions, elle rejettera la demande d'enregistrement. Cette décision est cependant susceptible d'un recours devant les juges judiciaires. A l'opposé, l'INPI n'exerce pas de plein droit un contrôle sur la disponibilité du signe.

L'enregistrement d'une marque sur le registre national des marques ne purge pas celle-ci de ses vices. En effet, il ne fait pas obstacle à une action en annulation ultérieure diligentée par un tiers sur le fondement de la non validité du signe.

Important

Pour déposer une marque, **les conditions de validité** sont :

- La marque doit **avoir un caractère distinctif**
- La marque doit **être licite**
- La marque doit **être disponible**

A : La distinctivité

L'a.L711-2 aménage la condition de distinctivité :

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et des services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
 - b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service ;
 - c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou par la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
- Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis pas l'usage. »*

La distinctivité du signe est appréciée par l'INPI ou, ultérieurement dans le cadre d'un contentieux par les juges (1). La situation est analysée par référence au jour du dépôt de la demande d'enregistrement. Cependant, la distinctivité peut aussi s'acquérir par l'usage qui est fait de la marque, à l'origine, non distinctive (2). Enfin, une marque peut perdre sa distinctivité lorsqu'elle est utilisée de manière générique par les consommateurs (3). Son titulaire encourt alors la déchéance de son droit pour dégénérescence selon les termes de l'a. L.714-6.

La loi est très peu précise sur les critères de la distinctivité. Il est seulement indiqué que la condition s'apprécie au regard des produits ou services marqués. Au contraire, le texte est beaucoup plus complet lorsqu'il s'agit de caractériser le signe non distinctif.

1-L'appréciation de la distinctivité

Une marque est distinctive quand le signe choisi permet aux consommateurs d'identifier les produits ou services parmi ceux des concurrents. Il convient donc qu'elle soit suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. La marque « *petit bateau* » est bien distinctive appliquée à des vêtements pour enfants mais ne saurait l'être pour une embarcation. De plus, pour apprécier ce caractère il est également demandé aux juges de tenir compte du niveau d'attention du public concerné en fonction des produits et des services. C'est ainsi que la marque figurative constituée par la forme d'une tablette rectangulaire aux bouts arrondis bicolore blanche et rouge pour une lessive a été jugée dépourvue de distinctivité aux motifs que « *au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette représentée, la marque ne permettra pas au public concerné (d'attention moyenne pour un produit de consommation*

banale et quotidienne) de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu'il aura à arrêter son choix »¹⁷.

Le Tribunal de Première Instance , dans une décision du 27 février 2002¹⁸, définit d'une manière très explicite cette condition : « le défaut de distinctivité ne saurait résulter de l'absence de surcroît de fantaisie ...ou d'une touche minimale d'imagination, ...une marque ...ne procède pas nécessairement d'une création et ne se fonde pas sur un élément d'originalité ou d'imagination **mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents** ». La distinctivité n'est donc ni l'originalité, ni la nouveauté mais l'aptitude à l'identification des produits ou services.

Ce qu'il faut savoir sur le caractère distinctif ou non de la marque :

- **Une marque a le caractère distinctif** quand le signe choisi **permet aux consommateurs d'identifier les produits** ou services parmi ceux des concurrents.
- Le caractère distinctif du signe est **apprécié par l'INPI** ou, ultérieurement, dans le cadre d'un contentieux, par les juges.
- **La marque n'a pas le caractère distinctif et ne peut donc pas être déposée :**
 - si le signe utilisé est **générique**, c'est à dire d'usage courant pour le produit concerné,
 - si le signe **décrit** directement le produit,
 - si **la forme** proposée comme signe distinctif **est fonctionnelle**, c'est à dire est valable pour tout produit de ce type.

¹⁷ TPI 19 septembre 2001, aff.T-30/00, *Henkel KGaA c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur* : www.curia.eu.

¹⁸ TPI 27 fév. 2002, *Eurocool Logistik GmbH* OHMI, PIBD n° 747-III-349

- Le caractère distinctif **peut s'acquérir par l'usage** qui est fait du signe. Le fait que ce caractère usuel soit devenu distinctif est apprécié soit par l'INPI au jour du dépôt de la demande d'enregistrement, soit par les juges. Ceci n'est pas valable pour les marques figuratives.

2-La marque non distinctive

L'a.L.711-2 énumère trois types de marques dépourvues de distinctivité. Il s'agit des signes génériques, nécessaires ou usuels (2-1), des signes descriptifs (2-2) et des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (2-3).

2-1 Le signe générique nécessaire, usuel

Le signe est générique lorsqu'il renvoie à la catégorie, l'espèce ou le genre auquel appartient le produit ou le service.

Le signe est nécessaire ou usuel lorsqu'il est d'usage courant ou obligé pour désigner le produit lui-même ou ses caractéristiques : sa composition, sa destination, sa provenance.

Il est important que ces signes restent libres pour permettre aux concurrents d'exercer sans entrave leur activité professionnelle.

Le caractère nécessaire ou usuel du signe s'apprécie par rapport au produit et au public ciblé. Ainsi la marque « *Kir* » n'a pas été jugée usuelle au jour du dépôt car la dénomination n'était connue que des habitants de la ville de Dijon alors que le public ciblé pour le produit correspondait à une clientèle nationale¹⁹. Au contraire, la marque « *lambig* », dénomination de l'eau de vie de cidre en Bretagne, est usuelle dès lors que la clientèle recherchée pour le produit est la clientèle bretonne²⁰. La marque est donc nulle.

Les juges ont considéré dépourvues de distinctivité les marques suivantes : « *banquette-lit* » pour des lits²¹, « *la maison du café* » pour du café²², « *le voyage à prix dégriffé* » pour des services de transport, voyage, réservation de place²³, « *la marée* » pour des services de

¹⁹ Cass. Com. 27 Oct 1992

²⁰ Cass. Com. 11 mars 2003

²¹ Paris, 27 avr. 1956 : Ann. Prop.ind. 1957, 190.

²² Cass.com. 15 déc. 1998 : PIBD 1999, III, p.88.

²³ TGI Paris, 12 oct. 2001 : PIBD 2002, 738, III, 144.

restauration spécialisée dans les produits de la mer²⁴, « *marché de Noël* » pour des chalets en bois²⁵, « *ticket repas* » ou « *ticket restaurant* » pour des coupons permettant d'effectuer des paiements auprès des restaurants²⁶.

2-2 Le marque descriptive

La marque doit être suffisamment détachée du produit ou du service qu'elle identifie. C'est pourquoi le signe ne peut pas être distinctif, s'il est descriptif, s'il sert à désigner une caractéristique du produit. La loi donne une liste non limitative de ces caractéristiques : origine géographique du produit, destination, espèce, quantité, époque de production.

Si la marque n'est pas **exclusivement** descriptive alors elle sera jugée distinctive. Il suffit ainsi d'associer à des éléments descriptifs des éléments non descriptifs ou bien d'organiser les éléments descriptifs d'une manière inhabituelle. C'est ainsi que la marque communautaire « *baby-dry* » a été considérée comme suffisamment distinctive²⁷. Selon les juges « *si chacun des deux termes composant l'ensemble est susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébé, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles* »²⁸.

A l'opposé, les marques « *le ruban bleu* » et « *le fil bleu* » pour des fils électriques de couleur bleue ne sont pas valables dès lors que la couleur est la seule particularité de ces produits²⁹.

La marque **évocatrice** du produit ou du service même si elle ne permet pas d'empêcher les concurrents de s'en approcher, est suffisamment distinctive puisqu'elle n'est pas exclusivement descriptive³⁰.

2-3 les formes non distinctives

Une marque figurative constituée par une forme n'est pas considérée distinctive lorsque la forme est fonctionnelle ou lorsqu'elle confère au produit sa valeur substantielle. Ces marques

²⁴ Cass. Com. 26 fév. 2002, PIBD 2002, 741, III, 211.

²⁵ Cass.com., 28 janvier 2003, PIBD n°763-III-241

²⁶ Paris 9 juillet 1980 :PIBD 1981, 270, III, 241.

²⁷ le signe « *baby-dry* » a été déposé comme marque communautaire, il s'agissait pour l'office communautaire, l'OHMI d'apprécier sa distinctivité au regard du consommateur moyen de langue anglaise.

²⁸ CJCE 20 sept.2001, aff. C-383/99, *Procter et gamble company c/ OHMI*.

²⁹ Cass.com., 4 juin 2002, PIBD n° 752- III-250.

³⁰ TGI Bobigny, 22 Oct 2002, *Sté Hasbro France c/ Sté Eurasia Import*, Propriété industrielle Avril 2003, p.22 : à propos de la marque « *Action Hero* » pour une figurine de soldat en position de combat, marque jugée évocatrice et suffisamment distinctive.

ne répondent pas au caractère d'arbitraire et ne sont pas de nature à permettre aux clients de reconnaître les produits³¹.

La forme n'est pas appropriable par le droit des marques lorsque son choix n'est pas libre. Ce sera le cas lorsqu'elle est imposée soit par la nature du produit soit par sa fonction. C'est ainsi que la forme de la briquette « *lego* » ne peut constituer une marque car elle est purement fonctionnelle³². De même la forme d'un emballage rigide avec fermeture à glissière ne peut constituer une marque car elle tend uniquement à un résultat technique³³.

Lorsque le produit tire sa valeur essentielle du choix de la forme, celle-ci peut être réservée par le droit des dessins et modèles mais non par le droit des marques.

3-La distinctivité acquise par l'usage

L'usage qui est fait du signe, peut lui conférer le caractère distinctif alors qu'il était à l'origine nécessaire, usuel ou descriptif. Ce tempérament aménagé à l'a. L.711-2 dernier alinéa ne s'applique pas aux marques figuratives.

La distinctivité acquise par l'usage est appréciée soit par l'INPI au jour du dépôt de la demande d'enregistrement, soit ultérieurement par les juges dans le cadre d'une action en nullité de marque pour défaut de distinctivité.

C'est ainsi que les marques « *camping gaz* » ou « *moutarde de Meaux* » ont-elles pu être validées eu égard à leur usage ancien continu et exclusif³⁴.

La Cour de justice des communautés européennes a précisé certains éléments qui permettent d'établir qu'une marque est devenue distinctive par l'usage qui en a été fait³⁵. « *Pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque...peuvent ... être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles* ».

³¹ Cf supra p.7

³² Paris, 7 nov. 1994, PIBD 1995 ; Cass. Com. 6 avril 1999, PIBD n°678, III, 251.

³³ TGI créteil, 25 mars 2003, PIBD, n°771, III, 452.

³⁴ CA Paris, 26 avril 1995, « *camping gaz* », JCPE 96, I, p.567, note Burst ; CA Versailles, 1er mai 1987, Ann. Prop. Ind. 1988, 53.

³⁵ CJCE, cour plénière, 4 mai 1999, *Winsurfing chiemsee produktionen und vertriebs GmbH c. Boots und segelzubehor walter huber et Franz Attenberger*, PIBD n°683, III, 381.

B : La disponibilité du signe

Pour être valide, le signe choisi à titre de marque doit être libre de droits antérieurs sur le territoire national. Cette condition de disponibilité est aménagée à l'article L. 711-4:

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

- a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) à un nom commercial ou enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- d) à une appellation d'origine protégée ;
- e) aux droits d'auteur ;
- f) aux droits résultants d'un dessin ou modèle protégé ;
- g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
- h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »

Cette liste n'est pas exhaustive. Les antériorités sont constituées soit par des droits sur des signes distinctifs soit par des droits sur d'autres objets, œuvre originale protégée par le droit d'auteur, patronyme.....

1-les antériorités constituées par des signes distinctifs

Une marque n'est pas valide si elle reproduit ou imite un signe antérieur, objet de droit exclusif sur le territoire national pour une même sphère d'activité.

Les signes distinctifs qui peuvent rentrer en conflit avec la marque sont nombreux ; il peut s'agir d'une autre marque antérieure, d'un nom commercial, d'une enseigne, d'une dénomination sociale, d'une appellation d'origine, mais aussi, selon la jurisprudence, d'un nom de domaine.

L'antériorité est recherchée dans les éléments de forme repris par le concurrent, soit qu'il y ait reproduction à l'identique d'un signe soit qu'il y ait imitation³⁶. Par exemple, les juges ont qualifié la marque « *ineo* » d'imitation de la marque « *Prineo* » ce qui constitue un obstacle à son enregistrement³⁷, de même, la marque « *Tradexpert Gateway* » est une imitation de « *Gateway solo* »³⁸.

Les antériorités de signes distinctifs sont également soumises aux principes généraux de territorialité et de spécialité. L'antériorité n'est constituée en premier lieu que si le signe distinctif premier est objet de droits exclusifs sur le territoire national. A ce titre il ne sert à

³⁶ Sur la notion d'imitation de marque voir infra p.36

³⁷ CA Paris, 2 avril 2003, PIBD n°770, III, 418.

³⁸ CA Paris, 28 mars 2003, PIBD n°769, III, 389.

rien d'invoquer par exemple, comme cause de nullité, une marque antérieure déposée en Allemagne. L'antériorité n'est constituée en second lieu que si le signe préalable est exploité dans la même sphère d'activité c'est-à-dire pour des produits (services) identiques ou similaires³⁹. La coexistence des marques « *Mont blanc* » pour des desserts et des accessoires de bureau n'a jamais été un problème car elles ne sont pas exploitées dans la même sphère d'activité.

Il appartient à la personne qui souhaite déposer une marque, d'effectuer ou de faire effectuer des recherches d'antériorités par un conseil en propriété industrielle. Il ne rentre pas dans les fonctions de l'INPI hormis dans le cadre de l'opposition, de vérifier la disponibilité du signe déposé. Aussi, l'enregistrement de la marque ne purge pas celle-ci du vice d'indisponibilité du signe. Celui qui y a intérêt, a toujours la possibilité d'agir en annulation de marque sur le fondement de l'a. L.711-4, sauf hypothèse de forclusion. En effet, selon l'a. L. 714-3, l'action en nullité pour antériorité est forclosée, et donc n'est plus possible, lorsque la marque postérieure a été déposée de bonne foi, et si le titulaire préalable du droit exclusif en a toléré l'usage pendant cinq ans.

1-1 Les antériorités de marque

Les conflits entre marques ne sont pas exceptionnels. Une marque peut être antériorisée par une marque nationale déjà enregistrée, par une marque communautaire ou une marque internationale selon l'arrangement de Madrid avec désignation du territoire nationale, à la condition bien sûr que la marque se rapporte à la même sphère d'activité.

L'indisponibilité du signe peut venir également d'une marque antérieure non enregistrée à la condition qu'elle soit notoirement connue au sens de l'a. 6 *bis* de la convention d'Union de Paris. Une marque est notoirement connue lorsque, non enregistrée dans le pays où la protection est recherchée, elle est néanmoins connue d'une large partie du public qui associe nécessairement le signe aux produits ou services.

Aux termes de l'a. L.711-4, le titulaire de la marque notoire peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure ou agir en nullité pour cause d'antériorité. Si l'action en contrefaçon lui est interdite, il peut cependant agir en concurrence déloyale.

³⁹ Sur la notion de produit identique ou similaire, voir infra p.37

Exceptionnellement, l'indisponibilité peut déborder de la sphère de spécialité lorsque la marque antérieure est renommée⁴⁰, au sens de l'a. L.713-5. La CJCE a donné une définition de la marque renommée qui s'impose en droit interne⁴¹. La marque est renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services. Sont des marques renommées, par exemple « *coca-cola* », « *Chanel* », « *Ferrari* »...

Les recherches d'antériorité de marques sont facilitées par la consultation du registre national des marques qui comporte mention des produits ou services pour lesquels le droit exclusif sur le signe a été accordé. Il faut toutefois prendre garde aux marques notoires qui ne figurent pas par définition sur le registre et aux marques renommées protégées en dehors de la sphère de spécialité.

Il n'appartient pas à l'INPI d'effectuer ces recherches d'antériorité. Mais, depuis la loi du 4 janvier 1991, la **procédure d'opposition**⁴² permet à l'occasion du dépôt d'une marque de soumettre à l'appréciation de l'INPI des antériorités de marque. La procédure d'opposition aménagée à l'a. L 712-4 est limitée dans son champ d'application. L'opposition est réservée aux seules antériorités de marque. La procédure est ouverte aux propriétaires de la marque antérieure déposée, enregistrée ou notoire ou aux bénéficiaires de droits exclusifs sur ces mêmes marques. L'opposition doit être formée auprès du Directeur de l'INPI dans les deux mois qui suivent la publication de la demande d'enregistrement au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle). La procédure d'opposition doit se dérouler conformément au principe du contradictoire. Chacun doit pouvoir répondre et argumenter sur le bien fondé de l'antériorité. Au terme de la procédure, le Directeur de l'INPI décide soit de rejeter l'opposition, il procède alors à l'enregistrement de la marque soit il reçoit l'opposition et refuse cet enregistrement. Un recours peut toujours être formé contre la décision du Directeur de l'INPI devant une Cour d'appel. En outre, une action en annulation de marque devant le juge judiciaire est toujours ouverte au bénéficiaire de l'antériorité aux conditions de l'a. L. 714-3, même si le Directeur de l'INPI a rejeté l'opposition.

1-2 : L'appellation d'origine

L'appellation d'origine est un signe qui identifie l'origine géographique d'un produit et garantit aux consommateurs une qualité liée aux caractéristiques du terroir et à un certain

⁴⁰ sur la marque renommée, voir infra p.40

⁴¹ CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, *General Motors Corp. c/ Yplon*, PIBD n°690, III, 39.

⁴² Sur la procédure d'opposition, voir infra p.28

savoir faire. Les appellations d'origine sont en nombre limité et reconnues par la voie de décret (par exemple : champagne, mercurey, beurre Charente Poitou...). Le signe devient alors indisponible en principe dans la même sphère d'activité. Mais le principe de spécialité en pratique est très atténué par l'a. L115-5 du code de la consommation :

« Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ».

Tout usage à titre de marque d'une appellation d'origine est de nature à détourner ou affaiblir sa notoriété même pour des produits différents. Ainsi la marque « *Champagne* » pour un parfum n'est pas valide puisqu'elle emporte un détournement de la notoriété de l'appellation « *Champagne* »⁴³.

1-3 : La dénomination sociale, Le nom commercial, l'enseigne

Il s'agit d'éléments d'identification de l'entreprise. Souvent l'entreprise exploite le même signe comme dénomination, nom commercial et enseigne et elle le dépose également comme marque.

La dénomination sociale représente le nom de la société. Elle constitue une antériorité à une marque s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes. Le Public peut ainsi être amené à croire en raison de l'identité ou similitude des signes que les produits marqués sont fabriqués ou distribués par la société ou le sont sous son contrôle.

Le nom commercial et l'enseigne sont des éléments du fonds de commerce. Il s'agit respectivement du signe d'identification du fonds et du signe d'identification d'un établissement de l'entreprise. A la différence de la dénomination sociale, ces deux signes ne constituent une antériorité à une marque postérieure que s'ils sont connus sur l'ensemble du territoire national. L'exigence d'un risque de confusion entre les signes est également posée.

⁴³ CA Paris, 23 Nov. 1993, PIBD 1994, n°560 III, 540

Ce que l'on doit savoir sur le caractère de disponibilité de la marque :

- **Le signe choisi comme marque doit être libre**, c'est à dire :
 - Il ne doit pas y avoir de confusion pour les clients et usagers : non seulement **la marque ne doit pas exister antérieurement** mais de plus on ne peut déposer une marque qui ressemble à une autre déjà existante ou l'imité, sauf si ce signe est exploité dans une autre sphère d'activité.
 - On ne peut déposer une marque notoirement connue du public, même si elle n'est pas déposée dans le pays concerné : ceci est assimilé à de la concurrence déloyale.
- **C'est le déposant** qui doit faire les recherches pour savoir si la marque est libre. Mais l'INPI peut refuser l'enregistrement par une procédure d'opposition. **Cette procédure d'opposition** peut aussi être lancée par les propriétaires de la marque antérieure déposée.
- On ne peut déposer comme marque une **Appellation d'origine**, même pour un produit ou service autre que le domaine d'application de cette Appellation.
- Lorsque le signe choisi est la **dénomination sociale** qui représente le nom de la société, **la législation relative à l'antériorité** de la marque s'applique, afin d'éliminer tout risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public.
- A la différence de la dénomination sociale, l'utilisation comme marque **du nom commercial et de l'enseigne**, qui sont des éléments du fonds de commerce, ne sont soumis à cette législation de l'antériorité que s'ils sont connus sur l'ensemble du territoire national.
- Il est interdit de déposer comme marque tout signe qui porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée **d'une collectivité territoriale**.
- Concernant l'Internet, **le nom de domaine**, qui n'était au départ qu'une adresse, est désormais assimilé à un signe distinctif visant l'identification du site (voir détails dans l'encart suivant).
- Ne peuvent être utilisés comme signes :
 - Une œuvre protégée par des **droits d'auteur** (titre de livre, titre de chanson...)
 - Un signe couvert par le **droit des dessins et des modèles**.
- La marque choisie ne doit pas porter atteinte **aux droits de la**

personnalité d'autrui : respect du droit au nom, du droit à l'image, du droit sur le titre nobiliaire, de l'honneur...

1-4 : Le nom de domaine

Le nom de domaine a pour fonction d'identifier sur le réseau un lieu, concrètement une machine où un site est installé. A chaque ordinateur est associé une série de chiffres qui constitue son adresse IP (Internet protocole). Ce numéro d'identification n'est pas directement utilisé par l'internaute mais par l'intermédiaire d'une série de lettres plus facile à mémoriser. Le nom de domaine est constitué par le radical de l'adresse internet : les éléments compris entre le préfixe www. et le suffixe de fin de l'adresse tels .com, .net, .fr, .uk...

Si, à l'origine, le nom de domaine s'analysait comme une simple adresse, avec l'apparition d'une économie numérique et le développement des sites marchands, le nom de domaine est davantage ressenti aujourd'hui comme un élément d'identification des sites, comme un signe distinctif favorisant la valorisation de l'entreprise.

Le système de nommage (DSN) est organisé et contrôlé par une société américaine de droit privé l'ICANN (Internet corporation for Assigned Names and numbers) qui charge des unités d'enregistrement de gérer les noms de domaine. Pour la France (.fr), c'est l'[AFNIC](#) (Association française pour le nommage internet en coopération) qui les attribue selon une chartre de nommage⁴⁴ par l'intermédiaire de prestataires techniques en relation avec le public.

Lorsqu'une personne souhaite obtenir un nom de domaine, elle doit tout d'abord choisir le premier niveau de son nom de domaine : soit un niveau générique (gTLD) soit un niveau géographique (ccTLD).

Le niveau générique a une connotation véritablement internationale ; il est géré directement par des sociétés américaines d'enregistrement. Le niveau générique se subdivise en :

- .com : généralement pour les entreprises exerçant une activité économique
- .int : pour les organismes internationaux

⁴⁴ <http://www.AFNIC.fr>

- .net : pour les organismes liés à l'internet
- .org : pour les activités non lucratives

Les noms sont attribuables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'elle relève de la catégorie concernée.

Depuis novembre 2000, sept nouveaux noms génériques de premier niveau ont été créés : .biz (pour les affaires), .info (pour l'information), .pro (pour les sites professionnels), .museum (pour les musées), aero (pour les voyages), .name (pour les particuliers), coop. (pour les coopératives).

En concurrence avec le premier niveau générique, il existe un niveau géographique qui renvoie à un Etat même si le site ainsi référencé est mondialement accessible : par exemple .fr, .uk Le parlement européen a décidé de la mise en place d'un nom de domaine pour le territoire de la communauté .EU .

Selon le premier niveau choisi, les règles d'attribution des noms de domaine varient. Elles sont communiquées sur les sites des sociétés habilitées par l'ICANN⁴⁵.

Assez schématiquement, lorsque le premier niveau est générique, le dépôt d'un nom de domaine est très facile. Aucun justificatif n'est à fournir sur le signe choisi. L'attribution du nom de domaine repose sur la règle du « premier arrivé, premier et seul servi » et sur le paiement d'une redevance. L'absence de contrôle préalable a favorisé la pratique du cybersquattage par laquelle des individus ont obtenu des noms de domaine sur des patronymes ou des marques célèbres d'autrui ce qui a engendré des conflits de droit soit au titre des droits de la personnalité soit au titre des signes distinctifs⁴⁶...et une multiplication du contentieux. Les juridictions ont été saisies de ces contentieux et ont généralement condamné ces cybersquatteurs en application des règles du droit commun. Il faut noter que le contentieux fut d'autant plus important que le nom de domaine n'est pas soumis au principe de territorialité. Au contraire, ce signe comme le réseau internet a une vocation planétaire.

Pour faire face au contentieux exponentiel sur les noms de domaine, l'ICANN a créé une procédure de médiation, la procédure UDRP (Uniform District Resolution Policy) entrée en vigueur en janvier 2000. Cette procédure de médiation est aménagée dans deux textes :les

⁴⁵ cf .sites de l'AFNIC et de l'icann

⁴⁶ pour illustration, une société américaine commercialisait sur internet en 1999 un catalogue de noms de domaine de premier niveau générique correspondant aux grandes marques françaises : TGI Nanterre, 18 janvier 1999 aff. SFR, cf www. legalis.net

principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine⁴⁷ et les règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines⁴⁸. Cette procédure favorise le recours à la médiation lorsque le nom de domaine rentre en conflit avec **une marque**. Aujourd'hui l'OMPI est le premier centre d'arbitrage et de médiation à connaître des contestations liées à l'attribution de noms de domaine⁴⁹.

Important :

Ce que l'on doit savoir sur le nom de domaine

- Le nom de domaine a pour fonction **d'identifier sur le réseau un lieu** (une machine) **où un site est installé**.
- Le nom de domaine est la partie de l'adresse qui **se situe entre**
 - **le préfixe** : www.
 - **et le suffixe** de fin de l'adresse : .com, .net , .fr, .uk...
- Le nom de domaine est **réglementé par un système de nommage** (DSN), qui est géré et contrôlé par une société américaine de droit privé l'ICANN (Internet corporation for Assigned Names and numbers). Cette société a des unités d'enregistrement dans les différents pays. Pour la France (.fr), c'est⁵⁰ **l'AFNIC** (Association française pour le nommage internet en coopération) qui attribue les noms de domaine, selon une chartre de nommage. L'AFNIC délègue des prestataires agréés.
- Le domaine **de premier niveau**, géré par **l'AFNIC** est .fr

⁴⁷ disponible sur <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf>

⁴⁸ disponible sur <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannrules-fr.pdf>

⁴⁹ on peut consulter les décisions d'arbitrage rendue par l'OMPI : <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html>

⁵⁰ <http://www.AFNIC.fr>

- Les domaines de **second niveau** sont eux-mêmes subdivisés en :
 - **domaines de second niveau descriptifs** qui identifient une activité ou un titre
 - .tm.fr pour les titulaires de marques
 - .asso.fr pour les associations
 - .nom.fr pour les noms patronymiques
 - .prd.fr pour les programmes de recherche et de développement
 - .presse.fr pour les publications de presse
 - .com.fr ouvert à tout déposant identifié sans justificatif pour le signe demandé.
 - **domaines de second niveau sectoriels** qui identifient une branche d'activité ou un secteur réglementé.
- Pour faire enregistrer auprès de l'AFNIC un nom de domaine, il est **impératif de désigner un contact administratif**.
- Pour un enregistrement d'un nom de domaine .fr de second niveau, le principe est celui de la **justification et du contrôle préalable** par l'AFNIC, c'est à dire que sont demandées toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant que sont remplies les conditions d'accès au second niveau sollicité. Ainsi, pour l'enregistrement d'un second niveau .tm.fr, il est impératif de prouver que la marque a été au préalable déposée à l'INPI (ou à l'OMPI pour les marques internationales).
- Le **principe de spécialité** (voir encarts infra) s'applique pour les noms de domaine.
- Si le nom de domaine et une marque déposée antérieurement couvrent

la même activité, le nom de domaine constituera une contrefaçon de la marque.

Si l'on opte pour un niveau avec extension géographique, plus précisément .fr , le nom de domaine est attribué par l'AFNIC selon les règles fixées dans sa charte. Les formalités d'attribution reposent sur un prestataire agréé, intermédiaire entre le public et l'AFNIC.

Cet organisme gère deux zones de nommage :

- le domaine de premier niveau .fr
- les domaines de second niveau.

Les domaines de second niveau sont eux-mêmes subdivisés en :

- **domaines de second niveau descriptifs** qui identifient une activité ou un titre :
 - o .tm.fr pour les titulaires de marques
 - o .asso.fr pour les associations
 - o .nom.fr pour les noms patronymiques
 - o prd.fr pour les programmes de recherche et de développement
 - o .presse.fr pour les publications de presse
 - o .com.fr ouvert à tout déposant identifié sans justificatif pour le signe demandé.
- **Les domaines de second niveau sectoriels** qui identifient une branche d'activité ou un secteur réglementé. Les domaines de niveau sectoriels répondent à des règles propres édictées par une autorité compétente (ordre professionnel, conseil supérieur, université...)

La nouvelle charte élaborée par l'AFNIC en 2004 est moins exigeante que la précédente pour l'attribution des noms.

Toutefois, le titulaire d'un nom de domaine, dans la zone .fr doit désigner dans sa demande d'enregistrement un « **contact administratif** » établi en France. Ce contact qui peut être un prestataire technique, doit impérativement disposer d'une adresse effective pour recevoir les actes judiciaires ou extra judiciaires. Les coordonnées des contacts administratifs sont regroupées et accessibles par la base Whois. Il est impératif que l'AFNIC puisse entrer en

contact avec le titulaire du nom de domaine ou avec son contact administratif à tout moment sous peine de blocage, voire de suppression du nom de domaine.

Le titulaire du nom de domaine dispose d'un droit d'usage sur celui-ci. Il peut transmettre le signe à un tiers, sous réserve d'adresser une lettre type à l'AFNIC, et à la condition que le tiers réponde aux exigences et aux contrôles de l'AFNIC. Le nom de domaine est valide pour douze mois, à compter de la dernière opération facturée par le prestataire, mais il est renouvelable par tacite reconduction.

Les conditions d'enregistrement du nom de domaine varient selon le niveau demandé. Quand le premier niveau est demandé (.fr), seule est posée une **condition d'identification**. La personne physique ou morale doit être identifiable par recours à l'une des trois bases électroniques publiques (greffes des tribunaux de commerce, Institut national de la propriété industrielle, Institut national de la statistique et des études économiques). Il ne lui sera demandé aucune justification sur le signe choisi.

Pour un enregistrement d'un nom de domaine .fr de second niveau, le principe est celui de la **justification et contrôle préalable** par l'AFNIC. Ainsi, l'extension en .tm.fr est ouverte aux personnes qui souhaitent enregistrer leur marque comme nom de domaine ; ils doivent produire la demande d'enregistrement de la marque à l'INPI ou le certificat définitif de l'OHMI ou OMPI pour les marques internationales. L'extension en .asso.fr permet d'enregistrer comme nom de domaine la raison sociale de l'association ; il faut alors joindre à la demande une copie de la parution au JO ou copie de la déclaration en préfecture ou identifiant au répertoire INSEE. L'extension .nom.fr est réservée aux personnes physiques qui choisissent comme nom de domaine leur patronyme : ils adressent une copie de leur carte d'identité ou passeport. L'extension .prd.fr est réservée au projet de recherche et de développement dont on peut justifier par la production d'un document attestant de la réalité du projet. L'extension .presse.fr est réservée aux publications de presse justifiées par la copie du document ISSN de la bibliothèque nationale. Seule l'extension en .com.fr ne requiert aucune justification pour le nom choisi. L'enregistrement n'est autorisé que si le terme n'est pas déjà enregistré à l'identique dans l'une des extensions du domaine public.

Enfin selon la charte de l'AFNIC certains termes ne peuvent être réservés comme nom de domaine : il s'agit des termes interdits (à caractère injurieux, racistes, liés à des crimes ou délits...) ou des termes contraires aux contraintes de syntaxe (par ex :interdiction des termes à deux lettres, termes débutant ou finissant par un tiret...).

L'assouplissement des conditions d'attribution facilite l'accès aux noms de domaine mais cela risque aussi de favoriser les conflits de droits jusqu'alors exceptionnels en .fr. Toutefois la résolution des litiges en ligne semble être une réponse adéquate.

Lorsqu'un conflit survient entre le titulaire d'un nom de domaine et le propriétaire de la marque, le contentieux relève des juridictions nationales du lieu où le dommage est réalisé ou subi. Ainsi, lorsque le nom de domaine est en .com, et reproduit une marque française, il est possible d'assigner en contrefaçon le titulaire du nom de domaine devant les juges français si le site s'adresse au public français. La charge de la preuve quant au public ciblé repose sur le demandeur⁵¹. On peut toutefois préférer la voie de l'arbitrage selon les principes directeurs posés par l'ICANN.

Hors hypothèse de l'arbitrage, il n'existe pas de règles spécifiques pour trancher les conflits relatifs aux noms de domaine et aux marques. C'est par référence au droit des signes distinctifs que les juges statuent. Pour cette raison, le principe de spécialité est appliqué⁵².

En pratique, on rencontre deux sortes de conflits : soit la marque déposée reproduit un nom de domaine préexistant. Soit le nom de domaine attribué reproduit une marque enregistrée ou une marque notoire préalable

a- La marque antériorisée par un nom de domaine.

Par sécurité juridique, une pratique est née qui consiste en même temps que l'on dépose un nom de domaine à demander en parallèle son enregistrement comme marque. On abandonne alors le terrain du conflit nom de domaine –marque au profit d'un conflit plus classique entre marques.

Progressivement la jurisprudence nationale montre que le nom de domaine bénéficie d'une protection autonome comme signe distinctif. Mais, plusieurs conditions sont posées. En premier lieu, le nom de domaine, pour être opposé au propriétaire d'une marque postérieure, doit être effectivement exploité. La jurisprudence qualifie le droit sur le nom de domaine, de droit d'occupation. Aussi le site qu'il identifie, doit-il être actif. Hors exploitation, pas de droit exclusif, donc pas d'antériorité⁵³.

⁵¹ TGI Paris, 3^e ch., 18 avril 2000, *Fnac c/ M. R.G.* ; idem TGI Paris, 3^e ch., 11 février 2003, *SARL Intermind c/ SARL Infratest Burke, Sté Nfo IOntratest GmbH & Co, M.H.*

⁵² voir infra p. 23 , note 53

⁵³ TGI Paris, réf., 27 juillet 2000, aff. *Market call* ; TGI Lons le Saunier, 14 janvier 2003, *Pere-noël.fr c/Arícia*, Expertises n°268, p.112,Le titulaire du nom de domaine démontre l'exploitation effective et antérieure au dépôt

En second lieu, le nom de domaine rend le signe indisponible à titre de marque pour des produits ou services identiques ou similaires⁵⁴. Il s'agit donc de vérifier les activités couvertes par le nom de domaine en se référant au contenu du site internet puis, de les comparer à celles couvertes par la marque. Lorsque les activités sont différentes, le risque de confusion pour le public n'existe pas, les signes peuvent alors coexister.

b- Nom de domaine antérieur par une marque.

Beaucoup plus nombreux sont les conflits dans lesquels le nom de domaine reproduit une marque antérieure. Hormis l'hypothèse de marque renommée⁵⁵, la jurisprudence applique également, le principe de spécialité. Lorsque le nom de domaine et la marque couvrent la même activité, le nom de domaine constituera une contrefaçon de la marque.

Dans un premier temps, la jurisprudence mettait en œuvre de manière très souple ce principe. Lorsque la marque était déposée en classe 38, services de télécommunication, l'exploitation du même signe comme nom de domaine était présumée couvrir des activités de communication. Le nom de domaine constituait alors inévitablement une contrefaçon de la marque.

Dans un second temps, les juges sont devenus plus rigoureux en distinguant le moyen de communication offert par le réseau et l'activité commerciale réalisée sur le site internet⁵⁶. Concrètement aujourd'hui, il faut consulter le site référencé par le nom de domaine contesté et comparer l'activité effectivement pratiquée et l'activité couverte par la marque. Cependant lorsqu'il n'y a pas d'exploitation du site, les juges semblent tirer de la similitude des signes la contrefaçon⁵⁷.

de la marque. En conséquence cette dernière est annulée ; TGI Paris, 9 juillet 2002 *Peugeot Motocycles c/ CM Guy et Sté Sherlocom* à propos du nom de domaine et marque « *Looxor* ».

⁵⁴ TGI Le Mans, 29 juin 1999, *Océanet* ; TGI Paris, réf., 4 Octobre 2000, *Ebay c/ Forum on the net et ibazard group*, le nom de domaine ne contrefait pas la marque communautaire antérieure sur la base du principe de spécialité ; TGI Paris, 3^e ch., 11 février 2003, *SARL Intermind c/ SARL Infratest Burke, Sté Nfo IOntratest GmbH & Co, M.H.*, conflit entre la marque française *Market Mind* pour des services de la classe 35 et les noms de domaine *Market find* et *Market mind* d'un site allemand proposant des services d'études de marchés et de conseils

TGI Paris 3^e ch., 18 mars 2003, *Brasserie Fischer c/ Infogrammes Europe* : La marque de bière notoire « *desperados* » appartenant à la Société Fischer n'antérriorise pas le nom de domaine « *desesperados-game.com* » de la société infogrammes par application du principe de spécialité. Les produits commercialisés sous les deux signes sont différents.

⁵⁵ Sur la marque renommée, voir p.40

⁵⁶ TGI Nanterre, 26 mars 2001, *Zebank.com c/ Zebanque.com* : la marque zebanque avait été déposée en classe 38. Les juges n'en tiennent pas compte ; ils recherchent pour apprécier le risque de confusion quel est le contenu effectif des sites. Ici, les contenus sont différents.

⁵⁷ TGI Paris, 29 janv.2003, aff *clusif*, www.foruminternet.org

2- Les autres antériorités

D'autres antériorités peuvent être opposées au déposant de la marque en dehors de toute considération de sphère d'activité.

C'est ainsi que le signe est indisponible à titre de marque s'il reproduit une œuvre protégée par les droits d'auteur. Le titre original d'une chanson n'a pu ainsi être déposé comme marque pour des parfums⁵⁸.

De même le signe n'est pas valide s'il est préalablement couvert par le droit des dessins et modèles.

La marque choisie ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d'autrui qui ce soit le droit au nom, droit à l'image, droit sur le titre nobiliaire, sur l'honneur... L'appréciation de l'atteinte aux droits de la personnalité est mise en œuvre par les juges de manière très stricte. Ils exigent pour que l'atteinte soit constituée, qu'un risque de confusion soit démontré, de nature à faire supporter un préjudice à la victime: risque de confusion entre l'entreprise qui propose les produits ou services marqués et le titulaire des droits de la personnalité. En dehors des personnages publics ou célèbres, la protection des droits de la personnalité sera difficile à trouver.

Enfin, l'a. L.711-4h interdit comme marque le signe qui porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Les collectivités territoriales se voient ainsi reconnaître des droits équivalents aux droits de la personnalité. C'est sur la base de ces dispositions que la marque laguiole a pu être invalidée⁵⁹.

C : La licéité

Une marque valide est une marque licite. Cette condition est aménagée à l'a. L711-3:

« Ne peut être adopté comme marque ou comme élément de marque un signe :
a) *exclu par l'article 6ter de la convention d'Union de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1C à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce ;*
b) *contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est également interdite ;*
c) *de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »*

Trois catégories de signes sont entachées d'illicéité: Les signes interdits par la convention d'Union de Paris et par les accords de l'OMC (1), les signes contraires à l'ordre public et les bonnes mœurs ou interdits par la loi (2), les signes déceptifs (3).

⁵⁸TGI Paris, 22 fév. 1990, aff. « *Retiens la nuit* », PIBD 1990, 484, III, 525.

⁵⁹ TGI Paris, 23 avril 1997, PIBD 1997, 635, III, 375

1- Les signes interdits par la convention d'Union de Paris et par les accords sur l'OMC.

L'article 6 ter de la convention d'union de paris oblige les Etats membres de l'Union à interdire l'usage à titre de marque de signes qui seraient composés par les armoiries, drapeaux et emblèmes des Etats de l'Union. Sont aussi prohibés les signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie de ces pays.

Cette interdiction s'applique enfin aux signes officiels, aux emblèmes, sigles, dénominations des organisations internationales dont sont membres des Etats de l'Union⁶⁰.

Ce que l'on doit savoir sur le caractère licite de la marque :

- Le signe choisi comme marque **doit être un signe autorisé**, c'est à dire **qu'il ne doit pas être interdit** par la convention d'Union de Paris ni par les accords sur l'OMC (organisation mondiale du commerce). Par exemple, il ne doit pas reprendre des dénominations officielles, des emblèmes d'Etats, etc.
- Le signe choisi **doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs**, c'est à dire se référer à des produits ou à des conduites interdits par la loi.
- Le signe choisi **ne doit pas être déceptif**, c'est à dire que son usage **ne doit pas générer dans l'esprit du public des tromperies ou des publicités mensongères**.

2- Les signes contraires à l'ordre public et les bonnes mœurs ou interdits par la loi

La référence à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est traditionnelle en matière juridique lorsqu'il convient de donner la mesure de l'illicite. C'est au juge d'apprécier ces notions ; cela est souvent une question d'espèce et d'époque. Ainsi, la marque « *opium* » pour un parfum bien qu'elle renvoie à une substance prohibée n'a pas été jugée contraire à l'ordre public. A

⁶⁰ CA Paris, 17 déc. 1997, PIBD 1998, n° 650, III, 170 : à propos de la marque « *interpole informatique* » jugée illicite car reprenant la dénomination de l'organisation internationale.

l'inverse, la marque complexe « *chanvrette* » complétée par le dessin d'une feuille de chanvre pour des boissons n'a pu être enregistrée car contraire à l'ordre public⁶¹.

De nombreuses lois spéciales interdisent l'utilisation d'un signe. Ainsi, une loi du 29 Octobre 1975 interdit l'utilisation des emblèmes et devises olympiques. Une loi du 24 juillet 1913 prohibe l'usage de l'emblème de la Croix rouge. La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme qui, sans interdire les marques de tabac ou d'alcool, prohibe l'utilisation de telles marques lorsqu'il en résulte une propagande ou une publicité directe ou indirecte pour le tabac ou l'alcool.

3- Les signes déceptifs

L'a. L711-3 prohibe les signes de nature à tromper le public, les signes déceptifs. La nullité de ces derniers vise aussi bien à garantir la loyauté du commerce qu'à protéger l'intérêt des consommateurs. Les dispositions du CPI trouvent un prolongement dans celles du code de la consommation qui sanctionnent les fraudes, les tromperies et la publicité mensongère.

Les moyens de la tromperie peuvent tout d'abord se rapporter à la nature du produit ou du service⁶². On pense ici à la composition du produit suggérée par le choix du signe. La tromperie peut aussi porter sur la qualité⁶³ du produit. Le public attribue faussement certaines vertus au produit en raison du signe. Souvent une tromperie sur la nature rejaillira sur la qualité attendue du produit. Enfin, la tromperie peut se rapporter à la provenance géographique⁶⁴. Lorsque la fausse provenance géographique peut légitimement être prise au sérieux par le public, la marque sera alors jugée trompeuse.

Par extension, tous les moyens de tromperie seront sanctionnés par la nullité même s'ils ne sont pas expressément visés par le texte.

Pour apprécier le caractère déceptif du signe, il faut se référer au public ciblé pour le produit ou le service marqué. C'est à l'INPI de procéder à la recherche du caractère déceptif préalablement à l'enregistrement de la marque ou bien ultérieurement, aux juges du fond dans le cadre d'une action en annulation de marque.

⁶¹ CA Rennes, 12 mars 2002 : PIBD n°743, III, 247.

⁶² Exemple de marque déceptive portant sur la nature du produit : « *Evian fruité* », pour une boisson sans eau d'Evian : CA Paris, 14 Octobre 1981, Ann. Prop. ind. 1982 p.125.

⁶³ Exemple de marque déceptive portant sur la qualité du produit : « *Dr Rasurel* » pour un produit fabriqué en hors contrôle médical : CA Paris 21 juin 1978, Ann. prop. ind.1979, 211.

⁶⁴ Exemple de marque déceptive portant sur la provenance du produit et par voie de conséquence sur sa qualité supposée : « *cru du fort médoc* », pour un produit reproduisant une appellation d'origine auquel il n'a pas droit : Com. 9 nov. 1981 : JCP.1982, II, 19797 obs. G. Bonet.

La marque « *Limoges-France* » est également déceptive pour de la porcelaine qui n'est pas entièrement fabriquée à Limoges : CA Limoges 26 Nov. 1982, PIBD 1983, III, p.103.

III- L'acquisition des droits sur la marque

L'institut national de la propriété industrielle est au centre du dispositif qui permet d'acquérir et de conserver un monopole exclusif sur la marque⁶⁵. C'est l'enregistrement de la marque par l'INPI au registre national des marques qui fait naître le droit sur le signe. Toutefois ce droit apparaît avec rétroactivité au jour du dépôt de la demande d'enregistrement. C'est dire si le dépôt de la demande d'enregistrement est un acte important qui conditionne la protection de la marque.

A : Le dépôt de la demande d'enregistrement

Ce dépôt consiste en la remise d'un document auprès d'un organisme habilité : soit l'INPI ou l'un des centres de l'INPI, soit le greffe du Tribunal de commerce de son domicile, ou à défaut, le Tribunal de grande instance.

Peuvent déposer une telle demande les personnes morales ou personnes physiques, établies en France ou dans un pays adhérent à la convention de Paris ou dans un pays ayant passé des accords de réciprocité avec la France.

Le dépôt peut être réalisé par l'intermédiaire d'un mandataire qui est souvent conseil en propriété industrielle.

Le dossier de la demande d'enregistrement est fourni par l'INPI, il convient de le remettre en cinq exemplaires. Il peut être adressé par télécopie à l'exception des marques de couleur et une confirmation par envoi traditionnel est nécessaire dans les cinq jours.

Certaines mentions sont obligatoires sous peine d'irrecevabilité de la demande par l'INPI : Le nom du déposant, sa nationalité, la représentation graphique de la marque déposée, l'énumération des produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé. Ces produits et services sont regroupés par classe selon la classification internationale de Nice⁶⁶.

Le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national qui doit figurer ultérieurement dans toutes correspondances ou pièces se rapportant à la marque.

B : L'examen de la demande par l'INPI

L'INPI, à réception de la demande, vérifie dans un premier temps, le respect des conditions de forme (modèle de la marque, identification du demandeur....) selon l'a. L. 712-7. Lorsque la demande est recevable en la forme, le dépôt est publié dans les six semaines au Bulletin

⁶⁵ Voir le site de l'INPI : www.inpi.fr

⁶⁶ Voir la classification sur le site de l'INPI

officiel de la propriété intellectuelle (BOPI). Cette publication fait alors courir le délai pour former opposition ou faire valoir des observations.

L'INPI dans un second temps vérifie les conditions de fond. La demande est rejetée si elle contrevient à l'a. L.711-1 et notamment l'exigence de représentation graphique, à l'a. L711-2 pour défaut de distinctivité et à l'a. L.711-3 pour illicéité. La décision intervient dans les quatre mois à compter de la date de réception.

La décision de rejet de la demande d'enregistrement est susceptible de contestation par la voie d'un appel devant l'une des dix Cours d'appel spécialisées en droit des marques.

La procédure suivie est soumise au principe du contradictoire : le déposant peut toujours exposer son point de vue et il a la possibilité de corriger sa demande pour tenir compte des critiques de l'INPI, voire de la retirer.

C : L'enregistrement de la marque

Lorsque la demande est admise, la marque fait alors l'objet d'un enregistrement au registre national des marques. Un avis d'enregistrement est alors publié au BOPI.

C'est l'enregistrement qui fait naître le droit sur la marque mais le droit naît avec rétroactivité au jour du dépôt de la demande d'enregistrement. Le principe en est posé à l'a. L712-1 :« *l'enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable* ».

Comment acquérir des droits sur une marque ?

- **Dépôt de la demande** d'enregistrement auprès d'un organisme habilité : soit l'INPI soit le greffe du Tribunal de commerce de son domicile, soit le Tribunal de grande instance.
- **Examen de la forme de la demande** par l'INPI. Si cette demande est recevable dans sa forme (renseignement complet des formulaires), le dépôt est **publié** dans les six semaines au **Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI)**. La date de cette publication constitue le départ du délai d'opposition éventuelle.

- **Examen des conditions de fond par l'INPI** : la décision de l'INPI doit intervenir dans les quatre mois. Il peut y avoir négociation et corrections. S'il y a rejet, il peut y avoir procédure d'appel devant une cour d'Appel spécialisée.
- Si la demande est acceptée, la marque fait l'objet d'un **enregistrement de la marque au BOPI**.
- Le droit de la marque naît le jour où la demande a été déposée et a une **durée de vie de dix ans qui sont indéfiniment renouvelables**.
- Le propriétaire de la marque doit procéder aux formalités de renouvellement **six mois avant la date d'expiration** du droit de la marque et payer à nouveau la taxe.
- Toute personne intéressée a la possibilité **de formuler des observations** auprès du directeur de l'INPI pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque.
- Pendant ces deux mois, le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue, peut **ouvrir une procédure d'opposition** auprès du directeur de l'INPI. Cette procédure permet de contester la validité de la marque déposée, mais seulement pour le motif d'antériorité de marque. **L'INPI a six mois maximum** pour donner sa décision (sauf cas particulier de suspension du délai).

D : La durée de la protection

La protection initiale est d'une durée de dix ans à compter du dépôt mais elle peut être perpétuelle par le jeu de renouvellements indéfiniment répétés. Dans les six mois qui précèdent l'expiration du monopole, le propriétaire de la marque doit procéder aux formalités

de renouvellement. Le respect des délais s'impose. Le demandeur négligeant peut cependant solliciter un relevé de déchéance auprès du directeur de l'INPI s'il démontre que l'empêchement n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence.

Le renouvellement à l'identique n'impose pas un nouvel examen au fond par l'INPI. IL s'accompagne du paiement d'une taxe.

Lorsque le propriétaire de la marque entend modifier sa marque lors d'un renouvellement ou élargir la gamme des produits ou services couverts par le signe, il ne s'agit plus d'une procédure de renouvellement mais d'une nouvelle procédure de dépôt qu'il convient de suivre pour les éléments nouveaux.

E : La procédure d'opposition et d'observation

La loi aménage depuis 1991 des procédures préventives destinées à contester auprès de l'INPI la validité d'une marque : la procédure d'observation et la procédure d'opposition.

1-1 : la procédure d'observation

Cette procédure est aménagée à l'a. L.712-3:

« Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'INPI. »

Les observations peuvent porter sur toutes les conditions de validité des marques, antériorité mais aussi licéité, distinctivité. Elles permettent ultérieurement au Directeur de l'INPI d'apprécier la demande d'enregistrement en connaissance de cause.

1-2 : La procédure d'opposition

L'a. L.712-4 aménage la procédure d'opposition :

« Pendant le délai mentionné à l'article L.712-3 [2 mois], opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'INPI par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'a. L.712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;*
- b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de la propriété ;*
- c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois. »*

Le champ de la procédure d'opposition est beaucoup plus restreint que celui de l'observation. Cette procédure permet de contester la validité de la marque déposée pour le seul motif d'antériorité de marque.

Le propriétaire de la marque déposée, enregistrée ou notoirement connue, a qualité pour former opposition ainsi que le bénéficiaire d'un droit exclusif tel un licencié exclusif dans les deux mois qui suivent la publicité du dépôt de la demande d'enregistrement au BOPI.

En principe dans les six mois de l'opposition, le Directeur de l'INPI doit prendre partie : il peut recevoir l'opposition et alors il rejette la demande d'enregistrement. Un recours peut être formé devant la Cour d'appel. Il peut aussi rejeter l'opposition et il procédera alors à l'enregistrement de la marque.

IV- La perte des droits sur la marque

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît trois motifs emportant la perte des droits sur la marque : la renonciation, l'annulation, la déchéance.

A : la renonciation ou non renouvellement

Le titulaire d'une marque ou d'une demande d'enregistrement a, selon l'a. L.714-2, la faculté de renoncer, à tout moment, à son droit. Il lui suffit d'en donner notification par écrit, à l'INPI. La renonciation fera l'objet d'une transcription, sur le registre national des marques.

La renonciation peut être totale, ou partielle. Dans ce dernier cas elle n'affecte qu'une partie des produits ou services couverts par la marque.

Le non renouvellement est une forme de renonciation tacite. Le propriétaire de la marque, à l'expiration du monopole, ne procède pas aux formalités de renouvellement. Les droits sur la marque s'éteignent alors automatiquement. Celle-ci rejoint le domaine public et peut être librement déposée par un tiers.

B : l'annulation de la marque

Toute personne qui y a intérêt, peut agir en annulation de marque soit à titre principal soit à titre reconventionnel en réponse à une action en contrefaçon du titulaire de la marque.

Cependant, lorsque l'action se justifie par une antériorité de droit, seul le titulaire de l'antériorité à qualité pour agir. En outre, selon l'a. L. 714-3, son action n'est plus recevable

« si la marque contrefaisante a été déposée par le tiers de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant 5 ans ».

Lorsque l'action est jugée bien fondée, le droit de propriété sur la marque disparaît. De plus l'annulation a un effet absolu opposable aux tiers ; elle fait l'objet d'une inscription au registre national des marques.

Ce que l'on doit savoir sur la perte des droits sur la marque :

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît trois motifs entraînant **la perte des droits sur la marque** :

- **La renonciation** : le titulaire renonce à ses droits par courrier envoyé à l'INPI ou ne procède pas au renouvellement des droits de la marque.
- **L'annulation** : cette annulation intervient suite à une action en contrefaçon. L'action de demande en annulation n'est plus recevable au delà de cinq ans d'usage de la marque par un tiers de bonne foi.
- **La déchéance**, qui peut être provoquée par trois raisons :
 - **Le défaut d'exploitation** : non usage de la marque pendant cinq ans consécutifs.
 - **La dégénérescence** : elle survient lorsque la marque s'impose à ce point que dans l'esprit du public, elle n'identifie plus l'origine du produit mais le produit lui-même, et devient un nom commun (ex : frigidaire)
 - **La déceptivité** : la marque est devenue, de son fait, propre à **induire en erreur le consommateur** notamment sur la nature, qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service.

Lorsqu'il y a **renonciation**, les droits sur la marque s'éteignent automatiquement.

L'effet de l'annulation et de la déchéance (totale ou partielle) est absolu et **la décision est publiée au registre national des marques.**

C : la déchéance

La déchéance est un motif de perte prématurée des droits sur la marque. Elle n'intervient pas de plein droit, mais par la voie d'une action judiciaire généralement diligentée par un tiers, poursuivi en contrefaçon par le propriétaire de la marque. Il existe trois causes de déchéance selon les articles L. 714-5 et L. 714-6: la déchéance pour défaut d'exploitation (1), pour dégénérescence (2) et pour déceptivité (3).

1- pour défaut d'exploitation

La déchéance pour défaut d'exploitation sanctionne le propriétaire de la marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services couverts par le signe pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le demandeur à l'action ne supporte pas la charge de la preuve du défaut d'exploitation. Au contraire, il appartient au défendeur, donc au propriétaire de la marque, d'apporter la preuve contraire par tous moyens. Il doit démontrer, soit qu'il a effectué des actes d'exploitation sérieux, soit qu'il existe des justes motifs au défaut d'exploitation, par exemple, l'attente d'une autorisation administrative pour la distribution du produit marqué⁶⁷.

Dans l'a. L. 714-5 est assimilé à un usage sérieux qui fait obstacle à la déchéance :

- « a) *l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque* »- il s'agit de l'exploitation réalisée par un tiers licencié

- « b) *l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif* »- lorsque la marque exploitée présente des différences minimales, elle sera assimilée à la marque enregistrée et les juges tiendront compte des actes d'exploitation de cette marque modifiée⁶⁸

- « c) *l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation* » - l'usage utile contre la déchéance doit en principe intervenir sur le territoire nationale. Par exception ici, la fabrication des produits marqués sur le territoire national mais pour l'exportation fera échec à la déchéance.

Les éventuelles manœuvres du propriétaire de la marque, destinées à éviter la déchéance, seraient vaines. En effet, l'a. L. 714-5 prévoit que « *L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ... n'y fait pas obstacle [à la déchéance] s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande* ».

⁶⁷ Sur les justes motifs : TGI Nanterre, 21 Oct 2002, PIBD, n°767, III, 349.

⁶⁸ Sur l'usage sérieux sous une forme modifiée : CA Paris, 27 mars 2002, PIBD n°749, III, 407.

Par la déchéance judiciaire le propriétaire est dessaisi de ses droits sur la marque, à compter non de la décision de justice mais à compter de l'expiration du délai de cinq ans de non exploitation sérieuse. L'effet de la déchéance est absolu et la décision sera publiée au registre national des marques. La déchéance peut enfin être totale ou partielle, selon que le défaut d'exploitation affecte tout ou partie des produits ou services couverts⁶⁹.

2- pour déchéance

Selon l'a. L. 714-6, le propriétaire de la marque encourt la déchéance lorsque de son fait, celle-ci est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

La déchéance d'un signe est la rançon du succès ; qui se souvient encore en tant que marque, des dénominations, «frigidaire », « pédalo », « caddy », « thermos », « fermeture éclair », « walkman »...la déchéance survient lorsque la marque s'impose à ce point que dans l'esprit du public, elle n'identifie plus l'origine du produit mais le produit lui-même.

La déchéance pour déchéance est encourue lorsqu'elle est le fait du propriétaire. C'est l'attitude du propriétaire qui est sanctionnée soit qu'il a favorisé la déchéance soit qu'il n'a pas lutté contre. Pour échapper à la déchéance, on attend du propriétaire qu'il effectue certaines diligences pour rappeler au public que son signe est une marque protégée. Il peut éventuellement agir en contrefaçon ou en responsabilité contre les tiers qui utilisent de manière générique le signe.

On connaît peu d'exemples de déchéance de marque pour déchéance puisque ce mécanisme n'a été introduit en droit interne qu'avec la loi de 1991. Mais, par exemple, la Cour d'appel de Paris a pu prononcer cette sanction pour la marque « pina colada »⁷⁰.

Il appartient au demandeur à l'instance d'apporter la double preuve de la déchéance et de l'imputabilité au défendeur. La Décision de déchéance soumise à publication, emportera des effets absolus à compter de la date de la demande en déchéance

3- pour déceptivité

Le propriétaire d'une marque, selon l'a. L. 714-6, encourt la déchéance de ses droits lorsqu'elle est devenue, de son fait, propre à induire en erreur le consommateur notamment sur la nature, qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service.

⁶⁹ Sur la déchéance partielle : TGI Paris, 10 déc. 2002, PIBD n°764, III, 271.

⁷⁰ CA Paris, 19 Oct. 2001, PIBD n°736, III, 79.

Cette disposition vise la marque qui valide lors de son enregistrement devient déceptive en raison de l'usage qui en est fait.

La déchéance est comme précédemment totale ou partielle et elle aura un effet absolu à la date de la demande en justice.

V : le droit sur la marque

Le droit sur la marque lié à son enregistrement est un droit de propriété aux termes de l'a. L.713-1 :

« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. »

La mesure de ce droit s'apprécie au regard du principe de territorialité (il ne vaut que sur le territoire pour lequel l'enregistrement est réalisé) et du principe de spécialité (pour les produits et services couverts par la marque). La loi définit le contenu de ce droit et ses limites. Mais, la jurisprudence en a limité la portée en précisant la nature du droit sur la marque.

A : La nature du droit sur la marque

La CJCE a joué un rôle important pour définir la nature du droit sur le signe. Pour certains, le droit sur la marque étant présenté comme un droit de propriété, ce droit a une nature absolue ; il est opposable aux tiers sauf exceptions légales. Pour d'autres au contraire, le droit sur la marque ne peut se justifier à défaut d'acte créatif ou inventif que par sa fonction distinctive. Hors cette fonction, le propriétaire ne peut invoquer son monopôle contre les tiers.

C'est ce parti qu'a choisi la CJCE dans son arrêt « Hölderhoff »⁷¹ en jugeant que « *le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit* ». Selon les juges, le droit sur la marque ne se justifie que lorsqu'il s'agit de protéger la marque dans sa fonction distinctive et à l'occasion de relations d'affaires. Aussi, lorsque l'utilisation d'une marque ne crée pas de confusion sur l'origine du produit, le propriétaire de la marque ne saurait invoquer son monopole et

⁷¹ CJCE 14 mai 2002, aff.C-2/00, PIBD n°752-III-505.

obtenir les sanctions de la contrefaçon⁷². Tout au plus selon les circonstances, il pourra s'appuyer sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, a. 1382 Code civil pour obtenir réparation d'un éventuel préjudice.

C'est ce raisonnement qu'a suivi le Tribunal de grande instance de Paris dans le conflit qui a opposé la société *Esso* à l'association *Greenpeace*⁷³. Celle-ci, dans sa lutte contre la pollution, avait créé un site internet dans lequel était citée la marque « *Esso* » dont les lettres S était remplacé par le symbole évoquant le dollar américain ou en association avec le mot stop. Le tribunal juge que « *la référence ainsi faite aux marques...ne vise manifestement pas à promouvoir, en sa faveur, la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement des marques dont s'agit, mais relève au contraire d'un usage polémique étranger à la vie des affaires* ». L'atteinte au monopole exclusif n'est pas constituée.

B : le contenu du droit

Le droit sur la marque permet à son titulaire d'interdire aux tiers de l'exploiter sur le territoire national pour des produits identiques ou similaires. De manière positive, le droit lui confère aussi, la faculté d'autoriser un tiers à faire usage du signe dans la vie des affaires.

1- Le droit d'interdire l'exploitation

Le code énumère les actes d'exploitation qui sont interdits aux tiers sans l'autorisation du propriétaire de la marque. L'exploitation non autorisée de la marque est constitutive de contrefaçon.

Par dérogation, le législateur a prévu que certaines formes d'exploitation ne relève pas du monopole du propriétaire, l'exploitation est alors libre. Enfin, par exception, la protection du propriétaire est renforcée pour les marques renommées.

1-1: les actes interdits par la loi

Les actes d'exploitation interdits sont énumérés aux articles 713-2 et 713-3. Pour certains de ces actes, un risque de confusion sur l'origine des produits doit découler de l'exploitation ; pour d'autres, cette exigence n'est pas posée.

⁷² Pour une illustration, voir, CA Paris, 30 avril 2003, aff. *jeboycotte danone* : l'utilisation de la marque danone résulte d'un usage purement étranger à la vie des affaires, elle n'entraîne pas de risque de confusion dans l'esprit du public, elle n'est donc pas constitutive de contrefaçon.

⁷³ TGI Paris, 30 janvier 2004, *Sté Esso c/Greenpeace France et autre* : www.juriscom.net

1-1-1 : les actes interdits sans exigence de risque de confusion

Ces actes sont énumérés à l'a.713-2 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ».

Quatre catégories d'actes sont interdits lorsqu'ils constituent une exploitation à l'identique de la marque protégée dans la même sphère de spécialité : la reproduction de marque, l'apposition, l'usage et la suppression ou modification.

a- la reproduction de marque

La contrefaçon est alors caractérisée par le fait de reproduire matériellement la marque pour la même sphère d'activité. La jurisprudence considère que le dépôt d'une marque auprès de l'INPI constitue déjà une reproduction contrefaisante de la marque antérieure.

Seule la reproduction à l'identique de la marque s'affranchit de la recherche d'un risque de confusion au sens de l'a. L713-2.

Cependant sous l'empire de la loi de 1964, la jurisprudence interprétait extensivement la notion. Elle assimilait à la reproduction à l'identique, en premier lieu, la **copie quasi-servile** qui comporte une modification minime du signe⁷⁴, en second lieu, la reproduction par adjonction inopérante qui consiste à ajouter un élément insignifiant à la marque protégée⁷⁵ et enfin, la reprise de l'élément distinctif d'une marque complexe.

Depuis la loi de 1991, les juges du fonds ont semblé renforcer leurs exigences quant à la reproduction à l'identique principalement sur la question de la reproduction par adjonction. C'est ainsi que, par exemple, la Cour d'appel de Paris dans l'affaire *clinique c/clinique des Champs Elysées*, considérait que « la reproduction d'une marque au sens de l'a.L713-2a) CPI s'entend d'une reproduction à l'identique sans adjonction ; qu'il convient donc en présence d'une marque seconde complexe, comme c'est le cas en l'espèce, de comparer les deux marques en cause dans leur globalité et de rechercher s'il existe entre elles un risque de

⁷⁴ Exemples de reproduction quasi servile : « *Bacara* » et « *Baccara* » : TGI Grasse, 9 mars 1973, Ann. prop. ind.1974, 139 – « *Guccio* » et « *Gucci* » : CA Paris, 15 déc. 1992, Juris-Data, n.023772 –« *Planet* » et « *planète* » : CA Paris, 15 déc. 1999, PIBD 2000, n°695-III-167.

⁷⁵ Exemples de contrefaçon par reproduction avec adjonction inopérante : « *Cora* » et « *36 15 Kora* » : CA Paris, 23 mai 2003, Propriété industrielle. Nov. 2003, 19 -

confusion, conformément à l'a. L713-3 CPI»⁷⁶. L'adjonction d'un élément formel constituerait un obstacle à la qualification de reproduction à l'identique.

Cette jurisprudence nationale devrait cependant s'infléchir sous l'influence d'un arrêt rendu par la CJCE dans l'affaire « Arthur » contre « Arthur & Félicie »⁷⁷. Cette juridiction a jugé que « *un signe est identique à la marque [antérieure] lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen* »

L'analyse de la Cour est de bon sens ; la perception de l'identité des signes n'est pas le fruit d'une comparaison direct des différents éléments composants le signe, mais à l'instar du consommateur, une comparaison indirecte, liée à l'image imparfaite des signes mémorisés.

b- l'apposition

Est interdit le fait pour le tiers d'apposer sur des produits une marque authentique, sans autorisation. Ainsi, le tiers est contrefacteur s'il appose sans autorisation des étiquettes, utilise des emballages ou des conditionnements fabriqués par le titulaire de la marque, sur des produits ou services identiques non authentiques.

Souvent la contrefaçon par apposition est précédée d'une contrefaçon par reproduction de marque.

A savoir : ce qui est interdit par le droit de la marque

Le droit sur la marque donne le droit d'interdire son exploitation par toute personne qui n'en a pas l'autorisation, sinon c'est de la contrefaçon.

C'est ainsi que sont interdits par la loi :

⁷⁶ CA Paris, 28 mars 2001, RDPI mai 2001, n°123, p.11⁷⁶ ; voir aussi, CA Paris, 15 déc. 2000, aff. « La Poste »- « Post'Air », PIBD 2001, n°719-III-170 ; CA Paris, 29 juin 2001, PIBD 2002-III-243.

⁷⁷ CJCE, Ass. Plén., 20 mars 2003, aff.C291/00, PIBD, n° 771-III-441

- **la reproduction de la marque**, c'est à dire le fait de reproduire matériellement la marque pour la même sphère d'activité ou de la modifier de manière si insignifiante que cela entraîne la confusion pour le public ;
- **l'apposition de la marque sur des produits de la même sphère d'activité**, c'est à dire d'apposer sur des produits ou services identiques non authentiques une marque authentique, sans autorisation ;
- **l'usage d'une marque reproduite**, c'est à dire la commercialisation de produits non authentiques. Le commerçant qui vend des produits marqués non authentiques même de bonne foi est contrefacteur par usage d'une marque contrefaite ;
- **la suppression ou la modification de la marque**, c'est à dire le fait de mettre sur le marché un produit authentique dont la marque a été supprimée ou modifiée sans l'autorisation du titulaire du droit ;
- **tous les actes de contrefaçon qui comportent un risque de confusion.**

c- l'usage

L'a.L713-2 interdit deux formes d'usage : l'usage d'une marque et l'usage d'une marque reproduite.

L'usage d'une marque reproduite est lié à la commercialisation de produits non authentiques. Chaque acte d'exploitation non autorisé est constitutif de contrefaçon : la reproduction, l'apposition et l'usage pour commercialiser les produits.

Le commerçant qui vend des produits marqués non authentiques même de bonne foi est contrefacteur par usage d'une marque contrefaite.

On rencontre d'autres situations dans lesquelles **l'usage de la marque** est illicite alors qu'il n'y a pas préalablement reproduction illite de la marque. L'usage contrefaisant de la marque intéresse donc des produits authentiques.

A ce titre, la pratique consistant à promouvoir des produits, par référence à des produits marqués, constitue un usage illicite. C'est ainsi que les tableaux de concordance qui consiste à présenter un parfum par comparaison à un parfum renommé, sont constitutifs de contrefaçon par usage non autorisé de la marque. De même est sanctionnée la pratique des marques d'appel qui repose sur des messages publicitaires mettant l'accent sur des produits marqués alors que le commerçant n'a pas de stocks suffisants, et détournera la clientèle vers des produits concurrents. A également été condamné pour usage illicite la vente hors du réseau de distribution sélective de produits marqués⁷⁸. Cependant, cette solution sous l'influence du droit communautaire et du principe de l'épuisement du droit est aujourd'hui douteuse⁷⁹.

d- la suppression ou la modification

Constitue enfin un acte de contrefaçon, le fait pour un commerçant, de mettre sur le marché un produit authentique dont la marque a été supprimée ou modifiée sans l'autorisation du titulaire du droit.

1-1-2 les actes interdits s'ils comportent un risque de confusion

L'interdiction est aménagée à l'a. 713-3 :

« Sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

La contrefaçon implique ici un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits ou services. La confusion effective n'est pas nécessaire, seul le risque suffit à

⁷⁸ Cass.com. 23 fév. 1993, « Chanel », D.94, p.398 ; mais la Chambre criminelle de la Cour rejette la contrefaçon et sanctionne sur le fondement de la concurrence déloyale.

⁷⁹ CA Paris, 26 juin 2002, *Ass. Française de distribution de produits de jardin, sté il giardino SARL...c/Sté Monsanto company*

caractériser l'acte illicite. Selon la jurisprudence, le risque de confusion s'apprécie par rapport au client d'attention moyenne⁸⁰.

Il appartient au titulaire de la marque qui agit en contrefaçon d'apporter la preuve du risque de contrefaçon. Les juges du fond sont également tenus de motiver leurs décisions sur ce point.

a- l'imitation de la marque et usage de marque imitée

La loi permet de sanctionner les comportements de certains qui, sans réaliser de copie servile ou quasi-servile de la marque, s'en rapproche suffisamment pour faire naître un risque de confusion entre les produits.

L'imitation s'apprécie dans ses ressemblances et non dans ses différences. Elle peut découler d'une ressemblance visuelle, sonore ou intellectuelle entre les signes.

Constitue ainsi une imitation :

- par analogie phonétique : « *Thaty* » et « *Tati* »⁸¹, « *Lactel* » et « *Lactaid* »⁸²
- par imitation intellectuelle : « *la vache sérieuse* » et « *la vache qui rit* »⁸³, « *pages soleils* » et « *pages jaunes* »⁸⁴, « *ergosum* » et « *cogito* »⁸⁵
- par synonymie : « *La lessive du chirurgien* » et « *la lessive du Docteur* »⁸⁶, « *pronovias* » et « *pronuptia* »⁸⁷

b- la contrefaçon par exploitation de la marque pour des produits ou services similaires

L'a. L 713-3 interdit également les actes de reproduction, d'apposition, d'usage de marque ou d'imitation sans l'autorisation du propriétaire de la marque quand ces actes sont réalisés **pour des produits ou services similaires** à la condition qu'il en résulte un risque de confusion.

Le législateur élargit ainsi le domaine de protection de la marque naturellement aménagé pour les produits identiques, aux produits similaires s'il peut en résulter dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion.

⁸⁰ Cass. Com, 1 avril 1997, PIBD 1997, n°634-III-329

⁸¹ CA Paris, 5 déc 2001, PIBD n°738-III-134

⁸² CA Paris 7 juillet 2002, PIBD 2002, n°752-III-512

⁸³ Cass.com. 5 janv. 1966, JCP 1966, II, 14796

⁸⁴ Cass. Ass. Plén. 16 juillet 1992, PIBD 1995, n°580-III-34

⁸⁵ TGI Paris, 16 Oct. 1968, D. 69, Som.

⁸⁶ CA Bordeaux, 4 mai 1955, D. 56, Som.

⁸⁷ Cass. Com. 2 juillet 1991 : JCP 1991, pan. 1273

Par cette extension, il s'agit autant de permettre au propriétaire de la marque de se protéger contre des comportements déloyaux de ses concurrents que de défendre la fonction de garantie d'origine de sa marque.

Aucun texte ne définit la notion de produits ou services similaires. La jurisprudence considère que des produits ou services sont similaires lorsque la clientèle leur attribue la même origine en raison de leur nature, de leur destination, de leur mode de production ou commercialisation. Il peut s'agir aussi de produits ou services qui sont dans l'esprit du public substituables. Par exemple ont été jugés similaires, des vêtements et des chaussures, des cognacs et des armagnacs, des bateaux et des planches à voile, des appareils de communication et des services de communication⁸⁸.

1-2 : les actes autorisés par la loi

Le monopole sur la marque connaît des limites par effet de la loi. En effet, certains actes d'exploitation peuvent être effectués sans autorisation préalable du propriétaire.

a- exploitation pour identifier des accessoires ou pièces détachées

L'a. L713-6 précise que l'on peut faire utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme « *référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion dans leur origine* »

Le fournisseur de pièces détachées ou d'accessoires est contraint d'indiquer leur destination par référence aux produits marqués (par exemple pour des lames de rasoir⁸⁹). Cette exploitation par le tiers est cependant tolérée, à la condition qu'elle ne fasse pas naître un risque de confusion, sur l'origine des accessoires ou pièces.

b- exploitation par un tiers titulaire d'un droit antérieur

L'a.L713-6 a) prévoit que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'utilisation de celle-ci comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation préexistait à l'enregistrement ou lorsqu'elle est le fait d'un tiers utilisant son patronyme. Comme précédemment le titulaire peut cependant demander que cette utilisation fasse l'objet d'un aménagement ou soit interdit s'il existe un risque de confusion pour le consommateur.



⁸⁸ CA Paris, 4 mars 1974, Ann. Prop. ind. 1974, 222 ; CA Paris, 29 mars 1979, Ann prop.ind. 1980, 382 ; CA Paris, 7 mai 1988, D.1988, IR, 175 ; CA Paris 29 Mars 2000, PIBD ,n°707-III-371

⁸⁹ CA Paris, 30 septembre 1998, *Gillette c/ Monoprix*, PIBD 1999, n°668, III, 32

A savoir : ce qui est autorisé par le droit de la marque

La loi autorise l'exploitation de la marque :

- **pour répertorier les pièces détachées** relatives au produit revêtu de la marque ;
- **pour une marque constituée par une dénomination sociale**, un nom commercial ou une enseigne lorsque cette utilisation **préexistait à l'enregistrement** ou lorsqu'elle est le fait d'un tiers utilisant son patronyme ;
- **pour la publicité comparative** ;
- **après épuisement du droit de la marque** : sur le marché de la communauté européenne, et sauf motif légitime apprécié par le juge, le droit s'est épuisé avec la première mise en circulation des produits ;
- **lorsqu'il y a cession de la marque à un tiers** par le propriétaire de la marque ;
- lorsqu'il y a **licence de marque**, c'est à dire un **contrat** par lequel le licencié est autorisé à utiliser de la marque, avec ou sans exclusivité, contre paiement d'un prix. La licence de marque répond à la qualification de la location.

c- exploitation pour la publicité comparative

Les a. L 121-8 et suivants du code de la consommation pose le principe de la licéité de la publicité comparative sous réserve du respect de certaines conditions. Aussi faut-il bien admettre que la citation de la marque d'autrui nécessaire pour la comparaison des produits et des services est elle-même licite. Toutefois, dès que le commerçant sortira du cadre autorisé pour la publicité comparative, et par exemple, réalisera une publicité trompeuse pour le consommateur, la citation ne sera plus justifiée par la loi ; la contrefaçon sera consommée.

d- L'épuisement du droit sur la marque

Le principe de l'épuisement du droit restreint les prérogatives du propriétaire de la marque. Ce principe posé initialement par la Cour de justice des communautés européennes a été repris dans la directive de 1988 d'harmonisation du droit des marques puis, intégré en droit interne à l'a L713-4:

« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté européenne ou de l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue de l'état des produits »

Lorsque les produits authentiques couverts par la marque sont proposés sur le marché de la communauté européenne, par le propriétaire de la marque ou avec son autorisation, alors, celui-ci perd le contrôle des actes subséquents de commercialisation. Son droit s'est épuisé avec la première mise en circulation des produits : les distributeurs successifs ultérieurs n'ont pas à requérir d'autorisation pour la revente des produits marqués.

Ce principe de l'épuisement a été voulu pour garantir la libre circulation des produits qui est nécessaire à la création de l'espace économique communautaire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui l'épuisement est cantonné à une première mise en circulation sur le territoire de la communauté ; hors communauté, pas d'épuisement.

Il est cependant dérogé au principe de l'épuisement lorsque le propriétaire peut invoquer « **un motif légitime** ». Le motif légitime légal tiré de la modification ou de l'altération de l'état des produits est repris de la jurisprudence communautaire qui a refusé l'épuisement dans certaines hypothèses de reconditionnement des produits. Mais, même dans ce dernier cas, la CJCE introduit des nuances ; quand certaines conditions sont vérifiées (information des consommateurs et du titulaire de la marque, absence d'altération du produit...), et si le reconditionnement du produit est objectivement nécessaire, alors l'épuisement du droit peut opérer⁹⁰.

La CJCE a admis également que constitue un motif légitime au non épuisement du droit le fait de porter sérieusement atteinte à la renommée de la marque en raison des circonstances de l'exploitation⁹¹. En l'espèce il s'agissait de savoir si le titulaire de la marque pouvait s'opposer au revendeur lorsque les modalités de publicité sur des produits de luxe étaient de

⁹⁰ CH. Vilmart, « la notion de nécessité au reconditionnement d'un médicament revêtu d'une marque par un importateur parallèle au regard des deux arrêts de la CJCE du 23 avril 2002 », Prop.intellectuelle juillet/août 2002, n°6 ;

⁹¹ CJCE, 4 nov. 1997, aff C-337/95, Parfum *Christian Dior C/ Evora*, les cadeaux d'une loterie étaient des produits de marque renommée, mode de distribution non conforme à l'image prestigieuse de la marque.

nature à avilir l'image des produits. La Cour a retenu, sous conditions, une exception au principe de l'épuisement du droit.

1-3: La protection des marques renommées

La loi de 1991 a introduit une disposition spéciale aux marques renommées pour renforcer leur protection.

L'a.L713-5 al.1 prévoit que « *L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.* »

Lorsque la marque est exploitée par un tiers sans autorisation, dans une autre sphère d'activité, la voie de l'action en contrefaçon est fermée en vertu du principe de spécialité du droit des marques.

Toutefois, si l'on peut prouver le caractère renommé de la marque, le propriétaire trouve une protection dans l'action en responsabilité civile, à la condition de démontrer soit qu'un préjudice découle de cette exploitation soit le caractère injustifiée de l'exploitation. Cette action permet au propriétaire de faire interdire l'usage du signe par le tiers et d'obtenir une réparation pécuniaire pour le dommage subi.

L'a.L713-5al.2 élargit la mesure aux marques notoirement connues selon l'a.6bis de la Convention de Paris ; il s'agit de marques, connues d'un large public, qui n'ont pas été enregistrées sur le territoire où la protection est recherchée.

La définition de la marque renommée donnée par les juges communautaires n'est pas très exigeante puisqu'elle est celle connue du large public ciblé pour les produits couverts par le signe⁹². Cette définition s'impose en droit interne. Pour prouver le caractère renommé de la marque, des critères tels la part de marché des produits marqués, les investissements publicitaires...peuvent être utiles.

Les produits de luxe sont en général distribués sous des marques renommées. Cette disposition interdit toute tentative de parasitisme de la part des professionnels qui tenteraient de détourner la notoriété du signe pour profiter de la clientèle attachée à ce signe.

⁹² Définition issue de CJCE : 14 septembre 1999, aff. C 375/97, *General Motors Corp.*

En pratique, le titulaire de la marque trouve une protection efficace sur le fondement de la marque renommée contre le déposant d'un nom de domaine identique ou similaire alors que le site n'est pas marchand ou relève d'une autre sphère de spécialité. Par exemple, l'enregistrement du nom de domaine « *decathlon.pl* » pour un site non marchand et dénigrant systématiquement la pratique du sport n'est pas constitutif d'une contrefaçon de la marque « *décathlon* » mais relève de l'a L713-5, car l'emploi injustifié de la marque renommée ternit son image basée sur la pratique du sport et les bienfaits qui en résultent⁹³.

La Cour de justice des communautés européennes par deux arrêts a contribué à améliorer la protection en droit interne des marques renommées⁹⁴. Il a tout d'abord été jugé par une analyse a fortiori, que la protection des marques renommées pouvait également être poursuivie sur le terrain de la responsabilité civile lorsque le tiers en fait usage pour des produits identiques ou similaires. Le domaine de l'a. L713-5 déborde alors sur celui des a. L713-2 et L.713-3. L'avantage de l'élargissement de la mesure aux produits ou services similaires est d'exonérer le propriétaire, au contraire de l'action en contrefaçon sur le fondement de l'aL713-3, de toute démonstration sur le risque de confusion.

Il a ensuite été jugé que, au-delà des textes nationaux, pour des motifs d'harmonisation communautaire, l'action serait ouverte aussi bien dans l'hypothèse de l'usage d'une marque renommée à l'identique que dans l'hypothèse de l'usage d'une marque renommée similaire. L'analyse de la CJCE condamne la jurisprudence de la Cour de cassation qui, interprétant l'aL713-5, avait exigé que pour agir en responsabilité sur ce fondement, le tiers exploite le signe renommée à l'identique⁹⁵.

2- Le droit d'autoriser

Le propriétaire de la marque peut souhaiter ne pas exploiter personnellement ou exclusivement sa marque, il peut alors confier cette exploitation à un tiers. Les contrats ayant pour objet la marque sont nombreux (apport en société, nantissement...), mais à titre principal, il s'agit de la cession ou de la licence de marque.

⁹³ TGI Paris, 8 juillet 2003, *sté Décathlon c/Sté valley et autres*, www.legalis.net

⁹⁴ CJCE 9janv.2003, aff.C-292/00, *Zino Davidoff SA c/Gofkid Ltd* ; CJCE 23 oct .2003, aff. C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas BeneluxBV c/ Fitnessworld Trading LTD*

⁹⁵ Cass. Com 29juin 1999,aff.*Olymprix*, Bull. civ. IV n°143. La Cour de cassation avait refusé de condamner sur le fondement de L713-5 l'exploitation de la marque « *Olymprix* » au motif que celle-ci n'est pas identique à la marque antérieure renommée « *olympique* ».

2-1 la cession de marque

La cession de marque est le contrat que aménage un transfert de propriété sur le signe au profit du cessionnaire. Ce contrat est particulièrement utile quand le propriétaire n'envisage pas ou plus d'exploiter le signe, cela permet d'éviter les sanctions de la déchéance pour défaut d'usage tout en réalisant un profit puisque le cessionnaire devra verser un prix fixé soit forfaitairement soit proportionnellement aux résultats d'exploitation du signe.

La cession de marque est un contrat soumis à un régime spécial (a. L 714-1 et s.). Tout d'abord il s'agit d'un contrat solennel dont la validité repose sur la rédaction d'un écrit. Ensuite, la cession est soumise à des formalités de publicité destinées à rendre opposable aux tiers l'opération. Tant que le contrat n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre national des marques, le cédant est toujours réputé aux yeux des tiers, propriétaire du signe. Cela a pour conséquence de rendre le cessionnaire irrecevable dans une action en contrefaçon. Ainsi, la cession prend effet entre les parties au jour de la formation du contrat mais à l'égard des tiers à compter de la date d'inscription au registre national des marques.

La cession de la marque peut intervenir indépendamment du fonds de commerce dont elle est un élément mais à l'inverse, on considère que lorsqu'il y a vente du fonds de commerce, sauf clause contraire, la marque suit le sort du fonds. La cession peut être totale ou partielle : elle intéresse tout ou partie des produits ou services couverts par le signe. Par contre la cession ne peut être territorialement limitée ; la cession vaut nécessairement pour l'ensemble du territoire national (a. L.714-1). Si le propriétaire de la marque l'a fait enregistrée dans plusieurs Etats, il peut morceler les cessions par territoire national. Ces pratiques dans le cadre de l'espace économique communautaire sont cependant susceptibles d'être sanctionnées comme entente ou entrave à la libre circulation des produits⁹⁶.

2-2 La licence de marque.

La licence de marque est le contrat par lequel le licencié est autorisé à faire usage de la marque, avec ou sans exclusivité, contre paiement d'un prix. La licence de marque répond à la qualification de la location.

Assez souvent, la licence intervient dans le cadre plus large du contrat de distribution dont certaines clauses permettent aux distributeurs d'exploiter les marques de l'initiateur du réseau (ex. franchise, concession).

⁹⁶ Voir, CJCE 18 fév.1971, aff *Sirena*, Rec 69

A la différence de la cession, la loi n'impose pas la rédaction d'un écrit, mais on ne voit pas comment s'exonérer de cette formalité, puisque le contrat de licence est soumis à l'exigence de publicité au registre national des marques, pour être opposable aux tiers.

L'usage autorisé par la licence peut être limité à certains produits ou services, à certaines formes d'exploitation, à certaines parties du territoire national. Tous les actes non couverts par l'autorisation sont constitutifs de contrefaçon. La durée de l'autorisation peut être limitée ou prévue pour tout le temps de la protection de la marque. Enfin, l'autorisation peut être donnée avec exclusivité ce qui interdit au propriétaire d'accorder d'autres licences concurrentes. La licence exclusive confère certains droits au licencié : c'est ainsi qu'il bénéficie sauf clause contractuelle contraire de la procédure d'opposition (a.L.712-4), de l'action en contrefaçon lorsque le propriétaire ne l'exerce pas (a.L.716-5).

C : La sanction du droit : l'action en contrefaçon

Toute exploitation de la marque protégée qui atteint le droit exclusif du propriétaire, est constitutive de contrefaçon. Pour obtenir une sanction à ce comportement fautif, encore faut-il agir en justice par la voie d'une action en contrefaçon. L'action en contrefaçon se dédouble en une action civile diligentée devant le juge judiciaire et une action pénale diligentée devant le juge répressif qui peut aussi connaître cumulativement de l'action civile. Il appartient au demandeur de choisir l'une ou l'autre voie. Préalablement à l'action en contrefaçon, le demandeur peut opter pour des mesures facultatives qui augmentent ses chances d'aboutir.

1) Les mesures préalables à l'action en contrefaçon

La preuve de la contrefaçon est libre, elle se fait par tous moyens. Toutefois pour faciliter cette démonstration, la loi offre, de manière facultative, la mesure de **saisie-contrefaçon** (a.L.716-7) et les mesures douanières de **saisie douanière** (a. L716-8-1 et L.716-9 b) et de **retenue en douane** (a. L. 716-8).

1-1: la saisie contrefaçon

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif sur la marque peut par la voie d'une requête saisir le président du Tribunal de grande instance pour qu'il ordonne soit la description détaillée (avec

éventuellement prélèvement d'échantillons) des produits ou services proposés au public en violation de ses droits soit la saisie réelle des produits ou services contrefaisants. La saisie est réalisée par un huissier éventuellement assisté d'experts choisis par le saisissant. L'huissier dresse un procès verbal des opérations qu'il a effectuées.

Le président peut subordonner la saisie réelle à la constitution de garanties destinées à dédommager le préjudice supporté par le défendeur lorsque l'action en contrefaçon est ultérieurement rejetée.

La saisie-contrefaçon est une mesure préparatoire à l'action en contrefaçon et ne doit pas être un blanc seing qui permet de s'immiscer dans l'entreprise du concurrent. Aussi, la loi impose que le saisissant, dans les quinze jours, lance l'action en contrefaçon sous peine d'annulation de plein droit de la saisie et d'une condamnation à réparer le préjudice subi.

Important : la sanction du droit de la marque

- La sanction du droit de la marque est **l'action en contrefaçon**. Cette sanction survient :
 - **suite à une saisie –contrefaçon**, suivie d'une action en contrefaçon lancée par le propriétaire d'une marque enregistrée;
 - **suite à une saisie douanière** et à une retenue en douane, à la demande du propriétaire de la marque ou par décision de la douane ;
- **La procédure** de l'action en contrefaçon prend la forme :
 - **soit d'une action civile**, exercée par le propriétaire de la marque ou par le titulaire du contrat de licence ;
 - **soit d'une action pénale** dans les cas où elle est prévue par la loi ;
- **La sanction civile** prévoit **des indemnités de dédommagement**. Il appartient au demandeur de faire l'évaluation du préjudice et sa preuve ;
- **La sanction pénale** peut être déclenchée par le Ministère public ; elle prévoit de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 à 500 000 Euros d'amende ;
- La loi prévoit **des peines principales et des peines complémentaires** :

- **à titre de peine complémentaire**, les coupables peuvent être privés pour une durée au plus de cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité aux tribunaux de commerce, chambres de commerce, chambre des métiers et conseils de prud'hommes ;
- le tribunal peut également ordonner **la fermeture totale** ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
- **Les cas de récidives** sont sanctionnés par un **doublent des peines**. Il en va de même lorsque le contrefacteur est lié ou a été lié par contrat avec la partie lésée.

1-2 : la saisie douanière et la retenue en douane

Les douanes ont qualité pour rechercher, et poursuivre les infractions de contrefaçon dès lors que les marchandises contrefaites sont introduites sur le territoire de l'espace économique européen, en transit ou pour être exporté. Les autorités douanières peuvent se saisir de plein droit, et n'ont pas l'obligation d'informer le propriétaire de la marque.

Lorsque la contrefaçon n'est pas démontrée, seule la voie de la retenue en douane est possible sur demande écrite du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire du droit exclusif. Dans les dix jours qui suivent l'exécution de la retenue, le propriétaire de la marque doit poursuivre devant la juridiction compétente la contrefaçon. A défaut, la retenue sera levée. Pour préserver les droits de l'importateur ou du détenteur des marchandises retenues, une garantie pourra être exigée au demandeur pour couvrir sa responsabilité éventuelle si la contrefaçon n'était pas ultérieurement reconnue.

2) la procédure de l'action en contrefaçon

Les conditions de la procédure varient selon la voie civile ou pénale choisie.

2-1 : l'action civile en contrefaçon

L'action civile est portée devant les juridictions judiciaires ou répressives. Le Tribunal territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du

défendeur, soit celui du lieu où l'infraction a été commise, soit le lieu où le préjudice résultant de la contrefaçon est subi.

L'action est exercée par le titulaire de la marque ou éventuellement, si le contrat ne l'interdit pas, et si le titulaire reste inactif après mise en demeure d'agir, par le licencié exclusif (a.L.716-5 al.1). Cependant toute personne liée par un contrat de licence peut intervenir dans l'instance engagée par une autre partie, pour obtenir réparation de son propre préjudice découlant de la contrefaçon (a.L.716-5 al.2).

L'action en contrefaçon ne peut porter sur des faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement sauf, lorsque le déposant a notifié au présumé contrefacteur une copie de la demande d'enregistrement (a.L.716-2).

L'action se prescrit par trois ans à compter de chaque acte de contrefaçon (a.L.716-5 al.3).

2-2 : l'action pénale en contrefaçon

L'action pénale peut être à l'initiative des mêmes personnes que celles qui peuvent déclencher l'action civile. Le Ministère public a également qualité. La contrefaçon de marque relève de la compétence du Tribunal correctionnel soit du lieu du domicile ou résidence du contrefacteur soit celui du lieu où l'infraction est commise.

Les actes de contrefaçon constitutifs d'une infraction pénale sont restrictivement définis par la loi.

L'a. L.716-9 vise :

- « le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :*
- a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;*
 - b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;*
 - c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et « b*

L'a.L.716-10 vise :

- « Le fait pour toute personne :*
- a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;*
 - b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;*
 - c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;*
 - d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée . »*

Les actes poursuivis par l'action en contrefaçon sont les mêmes que ceux poursuivis par l'action civile (a.L.713-2, L713-3, L713-4) auxquels il faut adjoindre les actes d'importation, d'exportation ou de transbordement de marchandises sous une marque contrefaite.

3) les sanctions de la contrefaçon

Les sanctions civiles sont prononcées par le Tribunal de grande instance ou le Tribunal correctionnel quand l'action civile a été jointe à l'action pénale. Les sanctions civiles sont tournées vers l'intérêt particulier du propriétaire de la marque qui doit obtenir réparation pour le préjudice lié à la contrefaçon. Les sanctions pénales sont de la compétence exclusive du Tribunal correctionnel. Elles visent à condamner un comportement contraire à l'intérêt général.

3-1 : Les sanctions civiles

Des sanctions civiles seront prononcées par le Tribunal s'il retient un acte de contrefaçon. Parfois l'acte de contrefaçon se double d'un acte de concurrence déloyale aggravant le préjudice à réparer.

Les sanctions sont très variées. Il appartient à la victime d'en faire la demande au tribunal : interdictions de poursuivre les actes illicites, condamnation à des dommages et intérêts, confiscation des marchandises, publication de la décision. L'indemnité due par le contrefacteur est destinée à réparer le préjudice subi. Celui-ci comprend l'atteinte à la marque, son avilissement de la marque, les bénéfices perdus en raison des actes illicites, les frais de procédure. Il appartient au demandeur de faire l'évaluation du préjudice et sa preuve.

3-2 : Les sanctions pénales

Dès la constatation des infractions prévus aux articles L.716-9 et L.716-10, les officiers de police judiciaire sont autorisés par l'a L.716-8-1 à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de ces agissements délictueux.

La loi aménage des peines principales et des peines complémentaires.

3-2-1 : les peines principales

Les actes visés par l'a. L716-9, sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 Euros d'amende. Les actes visés à l'a. L716-10, sont punis trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.

Lorsque ces différents délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende.

Les cas de récidives sont sanctionnés par un doublement des peines. Il en va de même lorsque le contrefacteur est lié ou a été lié par contrat avec la partie lésée (a. L716-12)

3-2-2 : les peines complémentaires

A titre de peine complémentaire, les coupables peuvent être privés pour une durée au plus de cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité aux tribunaux de commerce, chambres de commerce, chambre des métiers et conseils de prud'hommes (a. L716-12).

Les faits d'importation ou d'exportation de marchandises sous une marque contrefaite sont également sanctionnés par les peines relatives au délit douanier de contrefaçon de marque (a.414 Code des douanes).

L'a L.716-14 autorise le tribunal qui a condamné sur le fondement de l'a.L716-9 et L.716-10 à décider la confiscation des produits et des instruments ayant permis la contrefaçon. Le tribunal peut aussi ordonner que les produits confisqués seront remis au propriétaire de la marque ou bien qu'ils seront détruits.

Selon l'a. L716-11-1 le tribunal peut également ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Cependant, la fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail.