

**NUMÉRO 5
DÉCEMBRE 2017**

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



www.association-afpi.org

ISSN 2490-8347

Direction de la Revue

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Comité Éditorial Central

Yann BASIRE

Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace

Valérie-Laure BENABOU

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Georges BONET †

Nicolas BRONZO

Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille

Sylvain CHATRY

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia

José Roberto D'AFFONSECA GUSMAO

Professeur à l'Université Catholique de São Paulo, Avocat

Paulin EDOU EDOU

Docteur en droit et Directeur Général de l'OAPI

Amélie FAVREAU

Maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes

Karlo FONSECA TINOCO

Docteur en droit, Avocat

Christophe GEIGER

Professeur à l'Université de Strasbourg et Directeur Général du CEIPI

Francis GURRY

Directeur général de l'OMPI

Caroline LE GOFFIC

Maître de conférences HDR à l'Université Paris Descartes

Jacques LARRIEU

Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole

Christian LE STANC

Professeur des Universités, Avocat

Céline MEYRUEIS

Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et Directrice des études du CEIPI

Pilar MONTERO

Professeur à l'Université d'Alicante

Yves REBOUL

Professeur émérite, Directeur de la section française du CEIPI

Patrick TAFFOREAU

Professeur à l'Université de Lorraine

Edouard TREPPOZ

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon3, directeur du Centre Paul Roubier

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

Maître de conférences à l'Université Pierre-Mendès-France

Uroš CEMALOVIC

Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique et de sécurité, Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix-Marseille

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit

Dusan POPOVIC

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Ciprian Raul ROMITAN

Maître de conférences, Université « Roumaine-Américaine » de Bucarest

Viore ROSL

Professeur, Université « Nicolae Titulescu » de Bucarest

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Comité Régional Afrique

Yasser OMAR AMINE

Chercheur en droit de la propriété intellectuelle, Avocat au Barreau du Caire

Ampah JOHNSON

Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé

François-Xavier KALINDA

Maître de conférences à l'Université du Rwanda, Doyen de la faculté de droit

Daoud Salmouni ZERHOUNI

Avocat

Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit, Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université d'Ottawa

Comité Régional Amérique Latine

Lola KANDELAFT

Avocate

Cynthia SOLIS

Avocate

Comité Régional Asie

Shujie FENG

Professeur de droit, Université Tsinghua (Pékin)

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

Maître de conférences à l'Université de Kyushu

Textes révisés par:

Yann BASIRE

Nicolas BRONZO

Caroline LE GOFFIC

NUMÉRO SPÉCIAL

ECTA

European Communities Trade Mark Association

Sous la coordination de Ch. Bolduc

Auteurs:



Sozos-Christos
Theodoulou



Philippe Péters



Alexandre Novak



Christian Bolduc



Alexandra Fottner



Barbara Riccardi



Laurent Carrière



Arnaud Lellinger



Julien Scicluna



Shoko Tsutsui



Eric Rojas



Yoana Strateva



Colombe de Callataj



Laurent Muhlstein

Vérificateurs:



Chantal Desjardins



Jehan-Philippe Jacquey



Christophe Maillefer



Yamato Tsutsui



Dr. Frank Hagemann



Aurélia Marie



Valérie Corbiau



Joanne Quirin



Armelle Chrétien

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° 5 Décembre 2017

ÉDITORIAL : NUMÉRO SPÉCIAL ECTA	3
AMÉRIQUE DU NORD	5
Ch. BOLDUC - Cumul de protection pour la forme d'un produit ou celle de son contenant : particularités canadiennes et approche privilégiée	7
L. CARRIÈRE - Quelques réflexions sur la revendication de couleur comme caractéristique d'une marque au Canada - Aspects techniques.....	17
ASIE	29
S. TSUTSUI - La forme du produit ou de son contenant comme identificateur de source en droit japonais : l'interface entre les marques, les dessins et modèles et le droit d'auteur, ou alternativement, les stratégies pour en assurer une protection adéquate et efficace.....	31
EUROPE	38
C. de CALLATAÏ et P. PETERS - La protection de la forme du produit ou de son contenant en droit belge - Interface entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur	39
A. FOTTNER - La forme du produit ou de son contenant comme identificateur de source en droit allemand : l'interface entre les marques, les dessins et modèles et le droit d'auteur, les stratégies pour en favoriser la protection.....	53
A. LELLINGER - La couleur appliquée à la surface des objets comme identificateur de source en droit français, une admission toute en nuances.	61
L. MUHLSTEIN et E. ROJAS - Protection de la forme et de la couleur du produit ou de son contenant en Suisse : une mécanique de précision délicate et fascinante.....	73
A. NOVAK - La protection de la forme du produit ou de son contenant en France : quelle articulation entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur ?	95
B. RICCARDI - La marque de forme en Italie.....	105
J. SCICLUNA - Ce que la forme n'est pas - Exclusions de protection en droit de l'Union européenne	115
Y. STRATEVA - Les défis législatifs sous le droit bulgare pour une protection efficace de la forme du produit et de son contenant.....	125

ÉDITORIAL - NUMÉRO SPÉCIAL ECTA

Sozos-Christos THEODOULOU

*Avocat (Chypre)
Premier Vice-Président de l'ECTA*

Tout a commencé l'année passée, quand l'occasion s'est présentée pour moi de publier un article dans la Revue Francophone de Propriété Intellectuelle (no. 3, 2016) sur le sujet de la protection du halloumi, un fromage bien connu de ma patrie : Chypre. Suite à cette expérience positive, j'ai contacté la direction de la RFPI, afin d'établir une collaboration en vue d'un numéro spécial «ECTA». Et voilà, nous y sommes !

La RFPI, sous la direction habile de M. Yann Basire, Maître de conférences à l'UHA, entouré d'un comité scientifique de haut niveau, s'est établie, malgré sa « jeunesse », en tant que publication respectée dans le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en tant que plateforme de rencontre d'auteurs francophones dans ce même domaine, qui - comme beaucoup d'autres - est dominé par la littérature anglaise au niveau international.

L'ECTA, la « European Communities Trade Mark Association », est une association qui vise à renforcer les connaissances et le professionnalisme de ses membres (avocats / agents de PI, détenteurs de droits et autres) dans les domaines de marques de commerce, de dessins et modèles, de droits d'auteur *et al.* au sein de l'Union Européenne. Ses quelque 1500 membres représentent plus de la moitié des marques enregistrées auprès de l'EUIPO.

C'est un grand plaisir et un véritable honneur pour moi d'avoir la charge de préfacier - de la part de la Management Committee de l'ECTA - le présent numéro spécial de la RFPI, constitué d'articles de membres de l'ECTA, provenant du monde entier. À ce titre, je souhaite remercier M. Yann Basire, avec lequel nous avons réalisé cette collaboration entre l'ECTA et la RFPI, ainsi que mon cher collègue canadien, M. Christian Bolduc, sans qui et son excellente coordination, ce projet n'aurait pu aboutir. Je tiens également à féliciter et remercier tous les auteurs/membres de l'ECTA pour leurs contributions.

Il s'agit en effet d'un premier effort sérieux de la part de l'ECTA pour produire une publication en français. J'espère, sincèrement, que cet effort ne sera que le début d'une série de publications en langues autres que l'anglais, ce qui démontrera la variété des cultures et des traditions juridiques au sein de notre association et qui profitera sûrement aux professionnels intéressés, ainsi qu'à la propriété intellectuelle, en général.

Amérique du Nord



Comité Régional Amérique du Nord

Charles DE HAAS

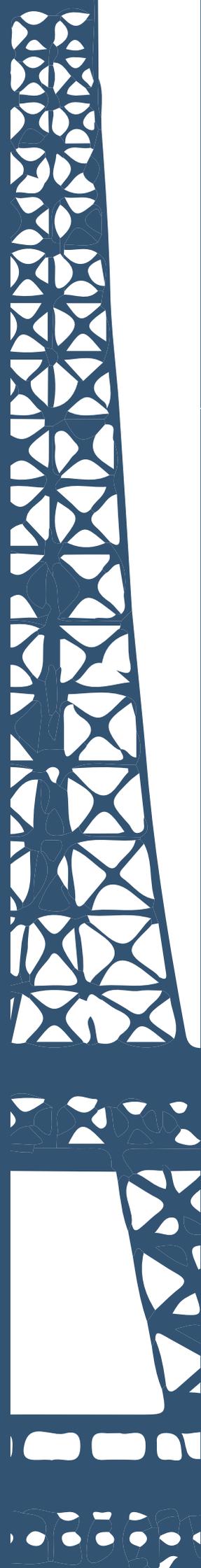
Avocat

Emmanuel GILLET

Docteur en droit, Avocat

Florian MARTIN-BARITEAU

Maître de conférences à l'Université d'Ottawa



LEX

INFORMÁTICA®

P A R Í S

- Droit des nouvelles technologies
- 10 ans d'expertise
- Protection des données personnelles
- Signature électronique
- Propriété intellectuelle
- International signature services

Cumul de protection pour la forme d'un produit ou celle de son contenant : particularités canadiennes et approche privilégiée

Christian BOLDUC

*Avocat, associé
Smart & Biggar – Montréal*

Vérificateur : Chantal Desjardins, Avocat, Associé, Goudreau Gage Dubuc, Montréal

En droit canadien, la forme d'un produit ou celle de son contenant peut parfois bénéficier du cumul de protection par marque de commerce, droit d'auteur et dessin industriel, afin de la protéger de façon optimale. La forme du produit ou celle de son contenant peut être protégée par marque de commerce dans la mesure où il est démontré, preuve à l'appui, qu'elle fonctionne comme indicateur de source, ce qui n'est généralement pas possible au moment du lancement du produit. Dans la mesure où un droit d'auteur subsiste dans la forme du produit ou celle de son contenant et que la forme du produit ou celle de son contenant fonctionne comme indicateur de source, ce droit d'auteur peut être exercé contre des tiers (pas disponible initialement). Sans caractère distinctif acquis et achalandage, un recours en concurrence déloyale offre très peu de chances de succès. Aussi, le dessin industriel semble l'option initiale à favoriser, malgré quelques inconvénients mineurs.

En droit canadien, la forme d'un produit ou celle de son contenant peut parfois bénéficier du cumul de protection par marque de commerce, droit d'auteur et dessin industriel, afin de la protéger de façon optimale. La forme du produit ou celle de son contenant peut être protégée par marque de commerce dans la mesure où il est démontré, preuve à l'appui, qu'elle fonctionne comme indicateur de source, ce qui n'est généralement pas possible au moment du lancement du produit. Dans la mesure où un droit d'auteur subsiste dans la forme du produit ou celle de son contenant et que la forme du produit ou celle de son contenant fonctionne comme indicateur de source, ce droit d'auteur peut être exercé contre des tiers (pas disponible initialement). Sans caractère distinctif acquis et achalandage, un recours en concurrence déloyale offre très peu de chances de succès. Aussi, le dessin industriel semble l'option initiale à favoriser, malgré quelques inconvénients mineurs.

Nous proposons une approche pragmatique afin de naviguer au sein des particularités canadiennes, en commençant par les marques de commerce.

La protection par marque de commerce

La *Loi sur les marques de commerce*¹ prévoit spécifiquement la protection de la forme d'un produit ou celle de son contenant à titre de marque de commerce dans la mesure où elle n'est pas entièrement ou principalement fonctionnelle et qu'il est démontré, à la satisfaction du registraire, que cette forme fonctionne comme un indicateur de source.

La *Loi sur les marques de commerce* définit la « marque de commerce » comme suit² :

Définitions

¹ L.R.C. (1985), ch. T-13

² Loi sur les marques de commerce, art. 2

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« *marque de commerce* » Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée. (*trade-mark*)

(Nous soulignons)

«Signe distinctif» est défini au même article:

« *signe distinctif* » Selon le cas :

a) façonnement de produits ou de leurs contenants;

b) mode d'envelopper ou emballer des produits,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres. (*distinguishing guise*)

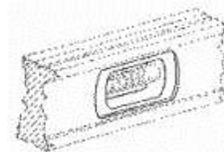
En octobre 2017³, le registre des marques de commerce dénombrait 311 signes distinctifs enregistrés, ce qui est relativement peu élevé.

La jurisprudence canadienne en matière de signes distinctifs est également très limitée. Le registraire considère, en l'absence de décisions des tribunaux sur la question, que le « signe distinctif », tel que défini à la *Loi sur les*

³ Le nombre avancé est sujet aux éventuelles erreurs de classification du registraire.

marques de commerce, porte autant sur l'ensemble de la forme du produit ou celle de son contenant que sur une partie de celle-ci⁴.

Par exemple, l'enregistrement numéro LMC780,605 pour le signe distinctif représenté ci-dessous pour un niveau, est limité à la partie en traits pleins en son centre :



L'obtention d'un enregistrement de marque de commerce pour un signe distinctif est conditionnée (1) à la démonstration que le signe était devenu distinctif à la date de dépôt de la demande et (2) à ce qu'il ne soit pas entièrement ou principalement fonctionnel⁵ :

13 (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les produits ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Effet de l'enregistrement

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

⁴ Énoncé de pratique sur les Marques à trois dimensions du 6 décembre 2000

⁵ Loi sur les marques de commerce, art. 13(1) et Énoncé de pratique sur les Marques à trois dimensions du 6 décembre 2000

Preuve du caractère distinctif

Même si la forme d'un produit ou celle de son contenant bénéficie d'un caractère distinctif inhérent fort, la preuve du caractère distinctif est quand même requise⁶ :

Autres renseignements dans certains cas

32 (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l'article 13, fournit au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention.

[...]

Le caractère distinctif acquis est jugé à chaque étape de la chaîne de commercialisation d'un produit, et ce, jusqu'au consommateur ultime⁷.

Dans le cas d'un signe distinctif au caractère distinctif inhérent fort, cette preuve peut prendre la forme d'un seul affidavit du représentant du requérant et faire état de ventes considérables, de publicité et promotion importantes à travers le pays. L'affidavit doit également confirmer l'absence d'emploi d'une pareille forme par d'autres acteurs dans l'industrie⁸.

Si le signe distinctif possède un caractère distinctif inhérent faible, une preuve complémentaire peut être requise, comme, par exemple, des affidavits de distributeurs, détaillants et acheteurs du produit. Dans

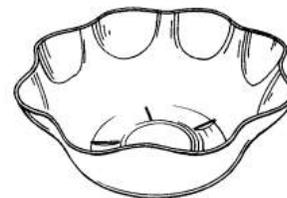
certain cas, un sondage de caractère distinctif peut être exigé⁹.

Si la preuve soumise permet de démontrer un caractère distinctif acquis dans une partie seulement du Canada, l'enregistrement sera alors limité en conséquence et ne vaudra donc que pour cette partie du Canada¹⁰ :

L'enregistrement est restreint

32 (2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été employée au point d'être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

Par exemple, l'enregistrement numéro LMC494,828 pour le signe distinctif illustré ci-dessous en liaison avec des contenants en plastique pour des fruits, est limité aux provinces du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta :



Non-fonctionnelle

La forme d'un produit ou celle de son contenant qui est entièrement ou principalement fonctionnelle d'un point de vue utilitaire n'est pas protégeable comme marque de commerce, comme l'a d'ailleurs affirmé la Cour suprême du Canada dans l'affaire Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.¹¹ en reprenant avec approbation les termes du juge Sexton de la Cour d'appel fédérale:

60 Cette interprétation des changements apportés à la Loi est

⁶ Loi sur les marques de commerce, art. 32(1)

⁷ Parke Davis & Co.Ltd. c. Empire Laboratories Ltd. (1963), 41 C.P.R. 121 à 145

⁸ Énoncé de pratique sur les Marques à trois dimensions du 6 décembre 2000

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ Loi sur les marques de commerce, art. 32(2)

¹¹ [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65, au paragraphe 60

nettement erronée. Les modifications du libellé de la Loi n'indiquent aucune intention d'écarter un principe de longue date, de manière à donner naissance à l'étrange possibilité que les marques non déposées jouissent d'une plus grande protection que les marques déposées sous le régime de la Loi sur les marques de commerce. Comme l'a conclu le juge Sexton, le par. 13(2) avait plutôt pour objet d'assurer que le public ou les concurrents puissent continuer à employer les particularités utilitaires d'un signe par ailleurs distinctif :

De fait, à mon avis, le paragraphe 13(2) renforce l'idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle. Il montre clairement qu'il n'est pas interdit au public d'employer une particularité utilitaire d'un signe distinctif. Il s'ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n'est pas interdit au public d'utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n'accorde donc pas la protection qu'offre une marque de commerce. En d'autres termes, le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu'il ne peut pas constituer une marque de commerce. Les appelantes ont simplement interprété le paragraphe 13(2) d'une façon erronée. [par. 59]

La question de la fonctionnalité esthétique, quant à elle, a fait l'objet d'une décision de la Cour fédérale dans *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc*¹². Dans cette affaire, la Cour a jugé que les trois (3) marques suivantes de la société ADIDAS (CANADA) LIMITED, enregistrées en liaison avec des vêtements de

sport, étaient invalides en raison de leur fonctionnalité esthétique, en ce qu'elles n'étaient pas aptes à servir d'indicateurs de source; les consommateurs achetant les produits portant ces marques en raison de leurs qualités esthétiques.

	LMC175,355
	LMC196,939
	LMC203942

Cette décision a été citée par la suite dans d'autres décisions des tribunaux canadiens qui en ont distingué les faits et ne sont pas arrivées à la même conclusion. Il semble donc qu'en pratique, une marque ne saurait que très rarement être entièrement ou principalement fonctionnelle d'un point de vue esthétique.

En présumant que la forme du produit ou celle de son contenant n'est pas entièrement ou principalement fonctionnelle d'un point de vue utilitaire et qu'elle est susceptible de fonctionner comme indicateur de source, sa protection par enregistrement de marque de commerce au Canada exige en pratique de

¹² (1978 38 CPR 2d 145)

nombreuses années de commercialisation, publicité et promotion bien ciblées.

Pendant cette période critique, au cours de laquelle la forme du produit ou celle de son contenant se développe graduellement comme indicateur de source, son emploi par des tiers ne peut être permis au risque de tuer le caractère distinctif progressivement acquis. Le détenteur des droits à venir doit donc se tourner vers d'autres formes de protection pendant cette période. Nous examinons successivement ces autres formes de protection, à savoir la concurrence déloyale, la protection par droit d'auteur et celle par dessin industriel.

La protection par concurrence déloyale

Le Canada offre une certaine « protection » aux marques employées, dont l'habillage des produits qui inclut leur forme ou celle de leur contenant, dans le contexte d'une action en concurrence déloyale.

Une telle action peut notamment être fondée sur l'article 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce* qui énonce¹³ :

7. Nul ne peut

b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

Dans une telle action, la demanderesse doit prouver¹⁴:

- (i) Qu'un élément distinctif d'un produit ou de sa présentation est devenu reconnu du public

¹³ Loi sur les marques de commerce, art. 7(b)

¹⁴ Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120 à la page 132; Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc, [2005] 3 RCS 302, 2005 CSC 65, au para 66

canadien comme étant indicatif d'une source particulière;

- (ii) La déception du public due à une représentation trompeuse; et
- (iii) Qu'elle a subi des dommages actuels ou potentiels.

De plus, lorsque la demanderesse associe sa marque de commerce verbale à son produit directement et (ou) à son emballage afin d'en indiquer la source particulière, il lui sera difficile de démontrer que c'est la forme du produit ou celle de son emballage qui est indicative de la source dans un tel contexte¹⁵.

Enfin, dans une action en concurrence déloyale, toutes les circonstances commerciales environnantes sont pertinentes pour évaluer le risque de confusion¹⁶.

À ce stade, le juge a considéré et semble avoir pris en considération le fait qu'il n'existait aucune ressemblance dans le style des caractères utilisés et la coloration des enseignes des parties, et que la présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente. À mon avis, il s'agirait de facteurs très pertinents si l'action était une action en passing off en common law. Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, et on n'aurait pas dû en tenir compte en déterminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante.

(Nous soulignons)

¹⁵ TA Blanco White et R. Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 11e éd, Londres, Sweet & Maxwell, 1983, à la page 375, cité dans Gunnard Co c Regal Home Products (1986), 13 CPR (3d) 335 à la page 342 (HCJ Ont)

¹⁶ Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd, [1988] 3 CF 91 (CAF) à la page 101

En pratique, un recours en concurrence déloyale présente généralement de faibles chances de succès au moment du lancement d'un produit ou peu de temps par la suite, notamment parce que la preuve d'un achalandage dans la forme du produit ou celle de son contenant s'avère généralement difficile, sinon impossible, à établir avant un certain temps.

Nous allons maintenant nous tourner vers la *Loi sur le droit d'auteur*¹⁷ et déterminer si elle offre une protection immédiate à la forme d'un produit ou celle de son contenant.

La protection par droit d'auteur

La forme du produit ou celle de son contenant, si originale, se qualifie en tant qu'œuvre artistique au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il reste à déterminer si une telle protection est disponible dans le présent contexte.

La *Loi sur le droit d'auteur* protège les œuvres artistiques qui incluent les dessins¹⁸:

« *œuvre artistique* » Sont compris parmi les œuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'œuvres artistiques.(artistic work)

« **toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale** » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les

¹⁷ (L.R.C. (1985), ch. C-42)

¹⁸ Loi sur le droit d'auteur, art. 2 et 5

croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. (every original literary, dramatic, musical and artistic work)

Conditions d'obtention du droit d'auteur

5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée :

(Nous soulignons)

Toutefois, dans l'optique d'éliminer le chevauchement entre la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur les dessins industriels* (L.R.C. (1985), ch. I-9), le législateur a mis en place les articles 64 (1) et (2) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui se lisent comme suit¹⁹ :

64 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 64.1.

« *dessin* » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design)

« *fonction utilitaire* » Fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

« *objet* » Tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine. (article)

« *objet utilitaire* » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une œuvre artistique

¹⁹ Loi sur le droit d'auteur, art. 64 (1) et (2)

dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire – au Canada ou à l'étranger – remplisse l'une des conditions suivantes :

a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

(Nous soulignons)

Aussi, dans la mesure où le produit ou son contenant (se qualifie à titre d'objet utilitaire), dont la forme est originale, est reproduit à plus de cinquante exemplaires, la reproduction de cette forme par un tiers non autorisé en fabriquant le produit ou son contenant ne constituera pas une violation de droit d'auteur, à moins qu'il ne s'agisse notamment d'une marque de commerce²⁰ :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une œuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

d) œuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;

g) autres œuvres ou objets désignés par règlement.

(Nous soulignons)

Il en découle que tout comme la protection par marque de commerce, la protection de la forme du produit ou celle de son contenant par droit d'auteur, si originale, ne peut s'acquérir instantanément, mais seulement lorsqu'elle fonctionnera comme indicateur de source, c'est-à-dire lorsqu'elle sera devenue un signe distinctif. Le droit d'auteur n'offre donc aucune protection immédiate à la forme du produit ou à celle de son contenant avant qu'elle ne devienne un signe distinctif, ce qui peut prendre des années.

En dernier ressort, nous nous tournons vers la *Loi sur les dessins industriels*.

La protection par dessins industriels

Le dessin industriel permet de protéger la forme du produit ou celle de son contenant, le temps qu'elle devienne un signe distinctif. Cette protection exige l'enregistrement de la forme du produit ou celle de son contenant à titre de dessin industriel.

Pour ce faire, certaines conditions doivent être satisfaites :

- elle doit entrer dans la définition de «dessin» prévue à l'article 2 de la *Loi sur les dessins industriels*;
- ne pas être purement dictée par la fonction utilitaire;
- ne pas être identique à un dessin déjà enregistré ou qui y ressemble de façon à ce qu'il y ait de la confusion;
- ne pas être contraire à la morale ou à l'ordre public et
- ne pas avoir été publiée plus d'un an avant le dépôt de la demande.

²⁰ Loi sur le droit d'auteur, art. 64 (3)

« *Dessin* »²¹ Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

5.1²² Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d'un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

Enregistrement du dessin

6 (1)²³ Si le ministre trouve que le dessin n'est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il l'enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu'une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie.

Exception

(2) Le ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à l'ordre public.

(3) Le ministre refuse d'enregistrer le dessin si la demande d'enregistrement a été déposée au Canada :

a) plus d'un an après sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde, dans le cas d'une demande déposée au Canada à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) plus d'un an après sa publication au Canada, dans les autres cas.

Droit exclusif²⁴

9 Le droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel peut être acquis par

l'enregistrement de ce dessin conformément à la présente partie.

Dans *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. c Heide*²⁵, la Cour d'appel fédérale a confirmé que les caractéristiques d'un produit qui remplissent une fonction à la fois esthétique et utilitaire peuvent être protégées par la *Loi sur les dessins industriels* :

24 Selon le sens ordinaire de l'article 5.1, les caractéristiques fonctionnelles d'un dessin industriel peuvent être protégées par la Loi sur les dessins industriels. L'article 5.1 énonce que les caractéristiques « résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire » (non souligné dans l'original) ne peuvent bénéficier de la protection. Il est possible que les caractéristiques soient à la fois utiles et attrayantes visuellement. En pareil cas, en principe, l'article 5.1 ne peut s'appliquer.

25 Qui plus est, l'objet même de la Loi sur les dessins industriels est d'accorder une protection résiduelle aux dessins fonctionnels qui seraient, en l'absence de l'article 64 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, assujettis à la protection du droit d'auteur: (...)

La *Loi sur les dessins industriels* interdit, notamment, de fabriquer un produit ou un contenant qui fait l'objet du dessin industriel et sur lequel le dessin enregistré a été appliqué :

Usage sans autorisation²⁶

11 (1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin :

a) de fabriquer, d'importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un objet pour

²¹ Loi sur les dessins industriels, art. 2

²² Loi sur les dessins industriels, art. 5.1

²³ Loi sur les dessins industriels, art. 6(1) à (3)

²⁴ Loi sur les dessins industriels, art. 9

²⁵ 2015 CAF 115, aux paragraphes 24 et 25

²⁶ Loi sur les dessins industriels, art. 11

lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;

b) d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l'objet résultant de l'assemblage d'un prêt-à-monter.

Différences importantes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

La protection par dessin industriel, contrairement à celle offerte par le droit d'auteur, lorsque disponible, est limitée à l'objet pour lequel le dessin est enregistré et dure un maximum de dix ans²⁷.

Le dessin industriel permet ainsi d'empêcher, avec une efficacité souvent supérieure à celle d'un recours en concurrence déloyale, et ce, pour les motifs déjà invoqués dont l'absence d'achalandage au moment du lancement du produit, la reproduction de la forme du produit ou celle de son contenant par des concurrents. Pendant ce temps, la forme du produit ou celle de son contenant peut se développer comme indicateur de source, bonifiant ainsi un potentiel recours en concurrence déloyale.

Conclusion sur les formes de protection et approche recommandée

Lorsque la forme du produit ou celle de son contenant a le potentiel de fonctionner à titre d'indicateur de source, que les ventes du produit suivant son lancement sont importantes et soutenues, que la promotion et la publicité sont pensées de manière à

favoriser le développement de la forme du produit ou celle de son contenant comme indicateur de source et qu'un dessin industriel est obtenu au Canada, les cinq (5) premières années de protection offerte par ce dessin industriel pourraient suffire pour permettre à la forme du produit ou à celle de son contenant de devenir un indicateur de source (signe distinctif), d'amasser la preuve nécessaire à l'enregistrement du signe distinctif comme marque de commerce et ainsi donner accès à son titulaire aux recours prévus à la *Loi sur les marques de commerce*, à la *Loi sur le droit d'auteur* et à la *Loi sur les dessins industriels*.

Il est vrai que l'obtention d'un dessin industriel visant la forme du produit ou de son contenant pourrait motiver une attaque de la marque tridimensionnelle consistant en une telle forme au motif qu'elle est esthétiquement fonctionnelle, donc incapable de fonctionner en tant qu'indicateur de source. Tel que mentionné précédemment dans la section marque de commerce de cet article, en pratique, la fonctionnalité esthétique ne devrait pas empêcher l'acquisition de caractère distinctif. À cet égard, les décisions suivant celle de la Cour fédérale dans l'affaire Adidas précitée ont généralement bien réussi à distinguer les faits et à ne pas arriver aux mêmes conclusions²⁸.

Ce risque nous semble donc largement éclipsé par les avantages conférés par l'obtention d'un dessin industriel.

Ch. B.

²⁷ Loi sur les dessins industriels, art. 10

²⁸ Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc., 2010 CF 231, par. 54 (J. Boivin)

Quelques réflexions sur la revendication de couleur comme caractéristique d'une marque au Canada – Aspects techniques

Laurent CARRIERE

*Avocat et agent de marques de commerce
Associé, ROBIC, S.E.N.C.R.L.*

Vérificateur : Chantal Desjardins, Avocat, Associé, Goudreau Gage Dubuc, Montréal

Cet article aborde, d'un point de vue technique, les conditions d'enregistrement au Canada d'une couleur comme signe permettant de distinguer les produits ou services d'une personne de ceux des autres. La façon dont une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, qu'elle soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle, influera beaucoup sur l'obtention de l'enregistrement et la portée de celui-ci. Certaines imprécisions de la pratique canadienne sont par ailleurs soulevées, notamment à la lumière de prochaines modifications législatives.

Introduction

Cette modeste et courte contribution vise à clarifier certains aspects, parfois désuets, parfois non résolus, de la pratique canadienne visant l'association de couleurs à une marque de commerce. Il s'agit, dans le désordre et sans prétention à l'exhaustivité, de réflexions et commentaires sur un aspect méconnu d'une pratique parfois absconse¹.

¹ Peu a d'ailleurs été écrit sur le sujet : Laurent Carrière, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada : quelques réflexions sur leur enregistra bilité et distinctivité », dans Laurent Carrière (dir), *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, coll *Service de la formation permanente du Barreau du Québec* (Cowansville, Yvon Blais, 1999), 79 aux pp 96 et ss [Carrière]; Keltie R. Sim et Heather A. Tonner, « Protecting Colours Marks in Canada », (2004) 94:4 *Trademark Reporter* 761 aux pp 769-775.

1. Principes généraux sur la protection des couleurs

Tout de go, précisons qu'au Canada,

- il est possible de revendiquer une ou des couleurs comme caractéristique d'une marque de commerce;
- il est possible de revendiquer une ou des couleurs pour une partie seulement d'une marque de commerce;
- une ou des couleurs peuvent être revendiquées comme caractéristique d'une marque interdite contingente à publication;
- la théorie de l'épuisement des couleurs n'est pas reçue;
- une couleur à elle seule ne peut généralement pas être enregistrée comme marque de commerce;

- une couleur sans contour délimité ne peut pas être enregistrée comme marque de commerce;
- une couleur appliquée à la surface d'un produit peut être enregistrée comme marque de commerce;
- une couleur qui n'a qu'une fonction utilitaire ou décorative ne peut être enregistrée;
- les couleurs ne sont pas considérées comme intrinsèquement distinctives;
- les marques de commerce constituées de couleurs ne possèdent qu'un faible caractère distinctif inhérent;
- la preuve de distinctivité d'une marque consistant uniquement en une ou des couleurs appliquées à un objet est un lourd fardeau qui repose sur qui veut obtenir ou maintenir un enregistrement, fardeau difficile à rencontrer.

Il faut cependant distinguer entre la simple revendication de couleur comme une des caractéristiques de la marque de commerce et la revendication de couleur à titre de marque de commerce : une couleur seule ne pourra pas, selon la législation en vigueur, faire l'objet d'une marque de commerce.

Cette contribution traite uniquement de certains des aspects techniques liés à l'enregistrement d'une marque de commerce qui comporte des couleurs.

2. Le traitement d'une demande d'enregistrement par le Bureau des marques de commerce

Lorsqu'un requérant revendique des couleurs comme caractéristique de la marque de commerce, les couleurs doivent être décrites². En certains cas, le registraire peut même exiger que le requérant produise un dessin ligné où les couleurs sont représentées selon un tableau prévu dans le règlement.

² Karma Candy Inc c Cadbury UK Limited, 2013 COMC 119 (Comm opp; 2013-07-05) C.R. Folz au para 38.

Lorsqu'une marque est enregistrée, le certificat d'enregistrement reproduit celle-ci en noir et blanc, mais il y a une entrée au registre pour indiquer la revendication de couleurs.

C'est d'ailleurs de cette façon qu'un dossier est traité et c'est également de cette façon que la marque est annoncée, à savoir en noir et blanc avec une description en mots des couleurs revendiquées. Cela vaut tant pour les marques de commerce, que pour les marques de certification que pour les signes distinctifs; cela vaut également pour les marques interdites ou officielles.

Dans la base de données du Bureau des marques de commerce, qui fait office de registre public, les marques de commerce ne sont d'ailleurs normalement accessibles qu'en noir et blanc, même si une couleur a été revendiquée à titre de caractéristique de cette marque de commerce.

3. La revendication de couleurs à titre de caractéristique de la marque

L'alinéa 30h) de la *Loi sur les marques de commerce*³ prévoit que lorsqu'une marque de commerce ne vise pas que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits dans une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce doit être produit :

« 30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

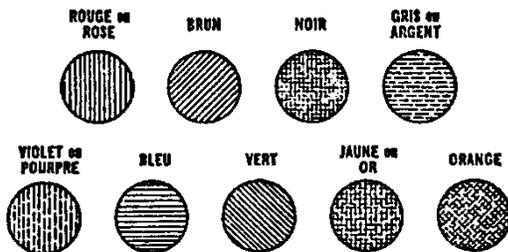
h) *sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ; ».*

La règle 28(1) indique ainsi que lorsqu'une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, il est nécessaire de la décrire, la règle 28(2) précisant comment cette description peut être faite :

³ LRC 1985, c T-13 (ci-après la « Loi »).

« 28. (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.

(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :



Un requérant a donc le choix de décrire les couleurs en mots ou de produire un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau de la règle 28(2). Il peut même combiner description et dessin ligné (ou hachuré), en évitant toute contradiction entre l'un et l'autre⁴.

Sauf demande du registraire, rien n'oblige un requérant à produire un dessin hachuré pour revendiquer une couleur comme caractéristique de la marque. S'il le fait et qu'une erreur est commise, il pourrait en résulter que le dessin hachuré ne représenterait pas adéquatement la marque de commerce dont on requiert l'enregistrement. L'alinéa 30h) de la Loi n'aurait alors pas été respecté, donnant ainsi ouverture à un motif d'opposition à l'enregistrement.

Le dessin, en effet, doit constituer une représentation significative dans le contexte de la description écrite figurant dans la revendication de couleurs. De légères disparités de couleurs pourront toutefois être acceptées, mais un dessin inexact ou trompeur sera considéré contraire à l'alinéa 30h) de la Loi. Le caractère adéquat du dessin et de la description verbale de la demande de marque de commerce relève de l'expertise de la Commission des oppositions et la Cour n'interviendra en appel que si la décision de la

Commission n'est pas raisonnable. La description n'a donc pas à être rigoureusement exacte pourvu qu'elle soit significativement représentative des couleurs revendiquées comme caractéristique de la marque.

Le recours au dessin ligné n'est plus très fréquent, surtout lorsque le dessin est complexe et que le format de reproduction du dessin dans le *Journal des marques de commerce* rendrait difficile de cerner le positionnement, voire les couleurs revendiquées.

4. Manque de clarté de la revendication de couleur

Si la revendication de couleur est ambiguë, l'examineur pourra demander des précisions plutôt que d'exiger un dessin hachuré.

À moins que le requérant n'ait indiqué qu'il n'y a pas revendication de couleur, lorsqu'un ligné apparaît dans la reproduction de la marque l'examineur demandera si ce ligné représente, en accord avec la règle 28(2), une couleur revendiquée comme caractéristique de la marque.

Le requérant pourra alors répondre que « les lignes sont une caractéristique de la marque, mais ne représentent pas une couleur » ou que « les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce ». Si un ligné ou des couleurs apparaissent sur la représentation de la marque, mais que celles-ci ne sont pas revendiquées comme caractéristique de la marque, il faudra également l'indiquer. Dans un cas comme dans l'autre, cette précision sera reprise dans l'annonce de la marque au *Journal des marques de commerce*.

Si un requérant revendique une couleur comme caractéristique de tout ou partie de la marque, il n'est pas suffisant de décrire uniquement la couleur : il faut nommément l'indiquer par une phrase telle que « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce »,

⁴ Novopharm Ltd c Bayer Inc, 1999 CanLII 9384 (CF; 1999-10-28) le juge Evans aux para 51-52 [conf 2000 CanLII 16510 (CAF; 2000-11-14)].

sous peine d'émission, malgré parfois l'évidence, d'un rapport d'examen. Cette déclaration sera d'ailleurs reprise lors de l'annonce de la marque.

5. Exigence matérielle quant au dessin de la marque

La règle 27 dispose : « 27. (1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13.

(2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal ».

Une version électronique de la marque de commerce est également acceptable, voire obligatoire si on utilise le système de dépôt en ligne du Bureau des marques de commerce. Les critères de production au Bureau des marques sont : format .tiff (*Tagged Image File Format*), 300 ppp (points par pouce et non pixels par pouce), noir et blanc (ou moins de 16 couleurs de gris), moins d'un méga-octet.

Le Bureau des marques de commerce a cependant quelque peu relâché ses exigences et, en pratique, acceptera tous les formats électroniques communs. La production d'une version couleur plutôt que noir et blanc de la marque de commerce ne sera pas refusée si cette reproduction peut être reproduite avec clarté dans le *Journal des marques de commerce*. Elle ne fera cependant pas partie de la marque de commerce et, bien sûr, ne fera pas l'objet de l'annonce.

Le registraire peut exiger que le requérant fournisse un spécimen de la marque telle qu'employée et, s'il y a revendication de couleurs, les couleurs devront apparaître sur le spécimen. Toutefois, à moins que le registraire ne l'exige, rien n'oblige un requérant à fournir ce spécimen, d'autant que celui-ci ne fera pas partie de la marque et qu'un tel spécimen produit pour clarifier une

couleur ne remplace pas une description écrite et ne peut corriger une faille de celle-ci⁵.

6. Décrire la couleur

Il n'est pas requis de spécifier la teinte ou le ton particulier d'une couleur en faisant référence à un système colorimétrique ou chromatique particulier (on peut songer aux nuanciers RGB, XYZ, TVC, Pantone, CMJN, etc.). Toutefois, si le nom du système utilisé fait l'objet d'une marque de commerce déposée, il faut l'indiquer.

Une nuance précise de la couleur n'a donc pas à être revendiquée. Il est d'ailleurs à noter que dans le tableau de la règle 28(2) le même hachuré représente les couleurs rouge et rose, les couleurs violet et pourpre, les couleurs jaune et or et les couleurs gris et argent. Si le tableau ne fait pas de distinction entre ces couleurs ou nuance de couleurs, s'en tenir à celles énumérées à la règle 28(2) évitera des rapports d'examen. De plus, la couleur étant la perception visuelle de la répartition spectrale visible, il s'ensuit des différences de sensation d'un individu à l'autre, dont il résulterait une imprécision quant à l'étendue du monopole ou droit exclusif résultant de l'enregistrement. Lorsqu'une couleur dans les termes généraux de la règle 28 est revendiquée, le propriétaire de la marque de commerce aura le droit à son emploi exclusif dans toutes les variations de teinte de cette couleur.

Il faut éviter les ambiguïtés qui résulteraient de nuances. Ainsi, le terme « vert » serait accepté, mais probablement pas les termes « vert tirant sur le bleu » ou « vert gazon » (ou les noms originaux dans les palettes de couleurs sévissant dans l'industrie des « pots de peinture » tels daiquiri aux fraises, poisson-clown ou fleur de bleuet). La couleur caramel ne serait sans doute pas acceptable, car il y a plusieurs teintes caramel. Et qu'en

⁵ Novopharm Ltd c Astra Aktiebolag, 2000 CanLII 15216 (CFPI; 2000-04-14) le juge Rouleau au para 22 [conf 2001 CAF 296 (CAF; 2001-10-18); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2002 CarswellNat 1252 (CSC; 2002-06-06)] [Astra].

serait-il de référence gueules, sinople ou sable utilisés dans l'héraldique? Et le vert épinard (vert soutenu)? Ce ne sera pas le même vert selon la variété et la même teinte (ou sa perception) variera selon qu'on regarde le dessus, le dessous ou le pétiole de la feuille ou que sa référence soit aux épinards du *comic strip* ou du dessin animé Popeye le marin... Bref, autant utiliser une norme objective accessible : code hexa : #175732, RVB : 23 | 87 | 50; CMJN : 74 | 0 | 43 | 66 ou TSL : 145 | 58 | 22. Dans le nuancier Pantone, « vert épinard » correspond à trois teintes : 16-049 TCX, 16-049 TPG et 16-049 TPX. Les teintes pourront d'ailleurs varier selon le médium utilisé.

Par ailleurs, l'utilisation dans une revendication de couleurs d'une référence autre qu'à un à-plat entraînera généralement d'un examinateur tatillon l'émission d'un rapport demandant confirmation que la marque est bidimensionnelle.

Reste à débattre de la question de la protection des couleurs qui changent selon l'angle de vision, la température, la source lumineuse qui l'éclaire (métamérisme), la fréquence (photons QUBITS) ou un autre facteur extérieur. Dans l'état actuel de la Loi, cela ne semble pas protégeable, sinon par artifice de plusieurs demandes pour chacune des couleurs.

Qu'en serait-il de la couleur « tête de nègre » (un marron très foncé tirant sur le noir; *black brown*), « cuisse de nymphe » (rose très pâle tirant légèrement sur le mauve; *great maiden's blush*) ou « caca d'oie » (jaune verdâtre ou *greeny-yellow*) : de telles utilisations seraient-elles « politiquement correctes »?

Sans compter que les noms et adjectifs utilisés pour désigner les couleurs diffèrent selon les langues et les contextes culturels. Pour l'auteur, c'est donc un « cri du cœur » pour l'instauration d'une norme objective et précise de teinte d'une couleur ou, mieux, une reproduction de la marque dans sa présentation couleur et ce, tant dans la demande, l'annonce, l'enregistrement et la base de données gouvernementales.

7. Revendication de couleur et objet en trois dimensions

L'apposition de la marque sur les faces d'un objet tridimensionnel n'en fait pas une marque tridimensionnelle.

Les marques de commerce qui consistent en une ou plusieurs couleurs appliquées à l'ensemble de la surface visible d'un objet tridimensionnel sont enregistrables comme des marques de commerce ordinaires à moins qu'elles ne fassent partie d'un mode d'emballage ou de présentation de produits, auquel cas, elles sont considérées comme des signes distinctifs. « *Il ne faut donc pas confondre une marque de commerce visant une couleur appliquée sur l'emballage d'un produit avec l'emballage lui-même : ce n'est que dans le second cas qu'il s'agira d'un signe distinctif plutôt que d'une marque de commerce* »⁶.

La distinction est d'importance, car, dans le cas d'un signe distinctif, le requérant doit, à l'examen, fournir une preuve, par affidavit ou déclaration solennelle, établissant qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, ce signe était devenu distinctif de ses produits ou services.

Selon le *Manuel d'examen des marques de commerce*⁷ au §IV.3.3., ne seront pas considérées comme des signes distinctifs et pourront être enregistrées comme marques de commerce « ordinaires » :

- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions;

⁶ Simpson Strong-Tie Company, Inc c Peak Innovations Inc, 2009 CF 1200 (CF; 2009-11-23) la juge Snider au para 44 [conf 2010 CAF 277 (CAF; 2010-10-20)].

⁷Office de la propriété intellectuelle du Canada, Manuel d'examen des marques de commerce, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html>> (date de modification 26 novembre 2015). (ci-après « Manuel »). Le Manuel toutefois n'a pas valeur de loi : Ontario Dental Assistants Association c Canadian Dental Association, 2013 CF 266 (CF; 2013-02-12) le juge Manson au para 24.

- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet tridimensionnel;
- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou plusieurs endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.

La revendication de couleur d'une marque de commerce peut donc porter sur tout ou partie d'un objet tridimensionnel.

Selon le *Manuel*,

- il faut donner une description de la façon dont la couleur est apposée;
- il ne faut pas que la description se conclut par une indication que l'objet auquel est appliquée la couleur ne fait pas partie de celle-ci car c'est cet objet qui délimite la marque, évitant ainsi une revendication de monopole pour une couleur *per se*;
- il n'est pas non plus requis d'indiquer les dimensions du produit représenté ou de restreindre la marque à une taille définie.

8. Positionnement d'une couleur sur un objet tridimensionnel

Il est permis d'enregistrer une marque constituée d'un positionnement de couleur sur un produit particulier, par exemple, un brin de couleur jaune traversant une longueur de câble métallique ou la couleur rouge appliquée à toute la surface externe d'une semelle de chaussure.

La revendication de couleur comme caractéristique d'une marque peut également viser toute la surface du produit.

9. La couleur sur le signe distinctif

Si la couleur fait partie intégrante du produit ou de son mode d'emballage, ce sont alors les dispositions relatives au signe distinctif qui s'appliqueront.

La question de savoir si les dessins pertinents sont des signes distinctifs est à la fois de fait et de droit, qui relève de l'expertise de la Commission des oppositions. En appel, la Cour n'interviendra pas si la conclusion de la Commission est raisonnable, quoique la Cour eût pu en arriver à une conclusion différente.

La couleur appliquée comme film (*coating*) pour un produit n'est pas un mode d'emballage et, hors de la définition statutaire stricte de « signe distinctif », ne sera pas considérée comme un signe distinctif. Il pourrait cependant en être décidé différemment s'il s'agissait d'une capsule de couleur contenant des granules multicolores.

10. La représentation de la marque

Le dessin doit être une représentation véritable de la marque et doit permettre de la délimiter, ce qui est d'importance particulière dans le cas de couleurs apposées à la surface d'un objet tridimensionnel. C'est ce qui définira les droits et l'étendue du monopole du propriétaire de l'enregistrement de la marque.

Il est possible de représenter la marque en utilisant différentes vues : « *Les dessins représentent la marque de différents points de vue* ».

Faut-il utiliser des lignes pointillées ou pleines pour décrire l'objet sur la surface duquel la couleur est apposée? Selon la pratique actualisée du Bureau des marques de commerce, dans le cas d'un signe distinctif, des lignes pleines devraient être utilisées pour délimiter l'objet alors que pour des marques comportant l'apposition d'une couleur à la surface d'un produit, des lignes pointillées devraient être utilisées.

L'utilisation de lignes pleines ne sera cependant pas fatale à une demande revendiquant l'apposition de couleurs à un objet tridimensionnel, mais générera souvent un rapport d'examen demandant confirmation qu'aucune protection n'est revendiquée pour l'objet tridimensionnel. Dans la mesure où il est clair que le requérant ne revendique pas la protection d'un

enregistrement de marque pour le produit lui-même, les dessins seront considérés comme adéquats parce que parvenant « à établir la distinction voulue entre le produit lui-même et ses propriétés physiques de forme et de couleur extérieure »⁸. Il faut cependant que la représentation de la marque (c'est-à-dire le dessin placé dans le contexte de la description écrite) permette de déterminer des limites de l'aspect tridimensionnel des produits auxquels est appliquée la couleur. Comme indiqué dans l'une des nombreuses affaires: « [Traduction] Compte tenu de la combinaison de lignes solides et pointillées à la fois indiquant la forme, mais accompagnée d'une déclaration selon laquelle le comprimé présenté uniquement dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce, je ne pense pas qu'un enregistrement résultant de la présente demande fournirait une représentation suffisamment précise des droits exclusifs du propriétaire ».⁹

L'inclusion d'« un désistement n'est pas obligatoire car il engendre souvent des ambiguïtés »¹⁰. « Le contour du produit est tracé en pointillé pour indiquer que la demande d'enregistrement ne vise pas le produit lui-même » demeurerait cependant préférable à « Le produit montré en contour pointillé ne fait pas partie de la marque »¹¹.

Dans le *Manuel*¹², le registraire préconise qu'un dessin qui montre la marque apposée

sur un objet soit conforme aux exigences suivantes :

- le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé;
- la demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle;
- la description de la marque doit bien préciser que l'objet en trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Dès lors, dans la mesure où les produits visés par la demande sont adéquatement décrits et représentés, une couleur appliquée à ce produit peut, à elle seule, constituer une marque de commerce. L'important est de définir la couleur de la marque de commerce dont on demande l'enregistrement en liaison avec les produits visés par la demande.

11. Et les éléments nominaux?

Il n'est pas nécessaire de reprendre dans la représentation de la marque tous les éléments nominaux qui pourraient être apposés sur le produit. Cela ne rendra pas inexacte la représentation de la marque¹³, surtout si de telles inscriptions sont mineures. Cela pourra toutefois avoir une incidence sur la date d'emploi de la marque réclamée, ainsi que sur la preuve de distinctivité de cette marque. En ce dernier cas d'ailleurs, le caractère distinctif de la marque sera réduit par son association avec une autre marque figurant sur le produit, perdant ainsi son caractère autonome (sauf sans doute s'il s'agit d'éléments mineurs).

Plus particulièrement, qu'en est-il lorsque la représentation de la marque consiste en une couleur appliquée à toute la surface visible d'un produit alors que, dans les faits, la couleur n'agit que comme un fond sur lequel d'autres marques sont présentes?

⁸ Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc, 2013 COMC 27 (Comm opp; 2013-01-23) N. de Paulsen au para 56 [conf 2015 CF 493 (CF; 2015-04-20)].

⁹ Novopharm Ltd v Pfizer Canada Inc, 18 CPR (4th) 395 (Comm opp; 2001) J.W. Bradbury à la p 407.

¹⁰ Astra précité, note 5 au para 7.

¹¹ Rothmans, Benson & Hedges, Inc c Imperial Tobacco Products Limited, 2012 COMC 226 (Comm opp; 2012-11-26)] C.R. Folz au para 37 [conf 2014 CF 300 (CF; 2014-03-28)]

¹² Manuel, §IV.3.1 « Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions »; Office de la propriété intellectuelle, Marques à trois dimensions, Énoncé de pratique du 2000-12-06 (date de modification 1^{er} juin 2015), en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00183.html>>.

¹³ Novopharm Limited c Astra Aktiebolag, 2004 CanLII 71702 (Comm opp; 2004-01-20) J.W. Bradbury au para 61.

De façon classique, la jurisprudence enseigne que plus d'une marque peut apparaître sur un même produit, mais cette jurisprudence vise principalement les aspects nominaux d'une marque. Appliquant ce principe aux marques constituées uniquement d'une revendication de couleur sur la surface d'un produit, un requérant devra établir que par ses ventes et par la promotion de sa marque, la couleur seulement, dépourvue des autres éléments, est distinctive et ce, même si le produit porte d'autres marques masquant partiellement cette couleur.

Il serait toutefois intéressant d'explorer si la marque couleur dont on revendique l'enregistrement transmet, sur le produit portant celle-ci mais aussi d'autres marques, une impression globale d'une ou de plusieurs marques. En ce dernier cas, il n'y aurait pas d'« emploi » de la marque « couleur » *per se*, mais d'une marque composite dont la couleur appliquée ne serait qu'un des éléments.

12. Adéquation de la demande canadienne à l'enregistrement étranger correspondant

Lorsqu'un requérant fonde sa demande canadienne sur un enregistrement dans un pays de l'Union (et un emploi généralement hors Canada), la demande canadienne devra être complétée par la production d'une copie certifiée de cet enregistrement « étranger ». Les couleurs revendiquées doivent alors correspondre exactement à l'enregistrement étranger en question.

Si cet enregistrement étranger comporte une revendication de couleur, il faudra que la demande canadienne revendique aussi ces mêmes couleurs comme caractéristique de la marque de commerce. Une situation intéressante pourrait d'ailleurs survenir si la nuance de couleur indiquée dans cet enregistrement n'était pas jugée assez précise par l'examineur canadien (par exemple, « vert métallique »).

En revanche, dans le cadre d'une priorité conventionnelle, les couleurs revendiquées n'ont pas à correspondre exactement aux

couleurs mentionnées à la demande de base (pourvu qu'il s'agisse sensiblement de la même marque de commerce).

13. Souplesse d'emploi résultant de la non-revendication de couleur

Lorsqu'une marque ne contient aucune revendication de couleurs, cela signifie que son propriétaire peut l'employer dans les couleurs de son choix, sans être astreint à l'emploi de couleurs particulières¹⁴. Alternativement, si le propriétaire revendique une couleur particulière, c'est pour cette couleur que l'enregistrement donnera des droits exclusifs à l'emploi de la marque telle qu'enregistrée.

Sauf lorsque le choix des couleurs a une importance particulière, le dépôt sans revendication de couleur revêt plus de souplesse d'utilisation et permet de remédier aux contraintes techniques de reproduction selon le média ou d'éventuels changements de mercatique ou de marchandisage. De la même façon, si une couleur doit être revendiquée, il demeure préférable de s'en tenir aux couleurs de la règle 28(2).

La non-revendication de couleur aura également un impact dans le cadre de procédures en violation ou en contrefaçon, puisque les droits du propriétaire de l'enregistrement ne seront pas alors restreints à une couleur en particulier et que l'évaluation de la contrefaçon devra en tenir compte.

14. Emploi des couleurs autrement que dans la forme enregistrée

Selon le contexte de la procédure, une différence entre la couleur revendiquée et la couleur employée pourra avoir des conséquences variables. Ainsi, dans le cadre d'une procédure administrative en déchéance

¹⁴ *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (CSC; 2011-05-26) le juge Rothstein au para 55 [infirmant 2009 CAF 290 (CAF; 2009-10-13) qui confirmait 2008 CF 1412 (CF; 2008-12-13)].

d'un enregistrement pour non-emploi de la marque, l'emploi de couleurs autres que celles visées par l'enregistrement en cause ne fera pas nécessairement conclure au non-emploi de la marque telle qu'enregistrée.

Il s'agira de déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque de commerce sont à ce point minimales qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine, que la marque de commerce demeure reconnaissable malgré les différences, bref, que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce ont été préservées et que l'impression générale est maintenue.

Or, une revendication de couleur dans un enregistrement ne signifie pas nécessairement que la couleur soit une caractéristique prédominante de la marque de commerce, de sorte que si les couleurs employées sont généralement conformes aux couleurs revendiquées à l'enregistrement, la déviation sera considérée comme mineure. Il en ira généralement de même dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Dans le cas où la marque consiste en une couleur appliquée sur la surface d'un produit mais que ce produit porte aussi d'autres marques, cette couleur sera-t-elle considérée comme une simple couleur de fond ou comme une marque distinguant par elle-même la source du produit ?

15. Et le désistement?

Le registraire pourrait-il forcer celui qui revendique une couleur comme une des caractéristiques de la marque de commerce à se désister du droit à l'emploi exclusif de cette couleur en estimant que celle-ci n'est pas indépendamment enregistrable? Cela pourrait être le cas, lorsqu'une couleur est revendiquée comme une des caractéristiques de la marque alors que cette couleur est par ailleurs reconnue comme ayant une utilisation ou une fonction particulière dans une industrie donnée.

16. La modification des couleurs en cours de poursuite d'une demande d'enregistrement

Est-ce qu'une revendication de couleur peut être corrigée? Cela dépendra du moment où cette demande de modification est sollicitée et de l'étendue de celle-ci.

Avant annonce, il est généralement possible d'ajouter ou de corriger une description de couleurs pourvu que cette modification à la marque de commerce n'en change pas le caractère distinctif. Toutefois, ce faisant, un requérant se trouve à admettre implicitement que les couleurs ne sont pas intrinsèquement distinctives, ce qui pourra le hanter advenant qu'il faille un jour instituer des procédures en contrefaçon...

Après annonce, il n'est pas possible de modifier ou supprimer les couleurs revendiquées, même pour tenir compte de développements jurisprudentiels subséquents à la production de la demande.

17. La couleur comme attribut fonctionnel

Une couleur qui est uniquement fonctionnelle ne pourra pas faire l'objet d'une marque de commerce parce que, par sa fonctionnalité, utilitaire ou esthétique, elle n'est pas apte à distinguer les produits ou services de l'un par rapport à ceux des autres. Toutefois, la fonctionnalité d'une marque de commerce n'empêchera l'enregistrement de celle-ci que si elle porte sur un aspect important de la marque et non sur un aspect secondaire ou incident de celle-ci.

La couleur d'un médicament peut parfois servir à en différencier la posologie plutôt qu'à identifier la source de ce médicament. Dans le cas où la revendication de couleur comme caractéristique de la marque présente un certain degré de fonctionnalité, c'est le requérant qui aura le fardeau d'établir le caractère distinctif de cette marque, c'est-à-dire de prouver que les consommateurs, au vu de ces couleurs sur le produit en cause,

associeraient celles-ci à une source particulière.

Toutefois, même si un « *lien fonctionnel avec la couleur n'est pas un obstacle rédhibitoire à l'enregistrement d'une marque fondée sur une couleur particulière* »¹⁵, dans un marché qui a engendré certains liens thérapeutiques avec la couleur du produit considéré, il sera plus difficile d'établir le caractère distinctif fondé en partie sur la couleur et l'argument en faveur d'une notoriété propre sera plus difficile à démontrer.

De la jurisprudence, certains enseignements peuvent être tirés¹⁶ :

- ce qui est uniquement décoratif ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable [ce qui n'empêchera pas une marque esthétiquement agréable d'être enregistrable];
- ce qui est uniquement fonctionnel ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable [ce qui n'empêchera pas une marque dont l'utilité est secondaire d'être enregistrable];
- si la caractéristique résulte uniquement du processus de fabrication, la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- si la caractéristique n'est pas uniquement décorative ou utilitaire, alors la marque est enregistrable;
- ce caractère fonctionnel – esthétique ou utilitaire – doit se rapporter à la marque elle-même;
- la fonctionnalité de la marque, qu'elle soit esthétique ou utilitaire, doit s'analyser suivant la demande d'enregistrement formulée ou l'enregistrement obtenu mais non suivant la façon dont la marque est employée;

¹⁵ Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce 2010 CF 291 (CF; 2010-03-12) le juge Barnes au para 40 [conf 2010 CAF 313 (CAF; 2010-11-19); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2011 CanLII 28464 (CSC; 2011-05-19)].

¹⁶ Voir généralement L. Carrière, préc. note 1 aux pp 82 et ss.

- cette preuve de fonctionnalité doit être faite et ne peut s'inférer;

- l'on ne peut – du moins en théorie – par marque de commerce « étirer » la vie d'un brevet ou d'un dessin industriel échu.

18. Preuve de distinctivité des couleurs durant l'examen

Selon la Loi actuelle, en cours d'examen, sauf dans des cas précis, le registraire ne peut pas demander à un requérant de prouver la distinctivité de la marque qu'il veut enregistrer.

La prochaine révision législative¹⁷ prévoit une modification à l'article 32 de la Loi de sorte que le registraire pourra d'emblée requérir une preuve de distinctivité lorsque, selon son avis préliminaire, la marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, ce qui est généralement le cas des marques revendiquant comme caractéristique une couleur apposée à la surface d'un produit.

Le fardeau de prouver qu'une marque consistant dans une couleur appliquée à la surface d'un produit demeure lourd. Une exploitation importante de la marque ne fera pas nécessairement en sorte que forme ou couleur seront perçues comme un indicateur de source.

Conclusion

La définition de « signe » prévue par les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* permettra l'enregistrement de marques dites « non traditionnelles » dont les odeurs, les goûts, les formes tridimensionnelles, les sons, et les couleurs, délimitées ou non.

Souhaitons que les règles permettant l'enregistrement des couleurs (et les techniques d'identification de celles-ci), appliquées ou non à la surface d'un objet

¹⁷ Plan d'action économique n° 1, LC 2014, c 20 art 339 dont l'entrée en vigueur est promise pour le premier semestre de 2019].

tridimensionnel, soient clarifiées et simplifiées
sinon modernisées, de sorte que, rappelant
Baudelaire, « *Les parfums, les couleurs et les sons
se répondent* ».

L. C.

Asie



Comité Régional Asie

Shujie FENG

*Professeur de droit, Université Tsinghua
(Pékin)*

Makoto NAGATSUKA

Professeur à l'Université Hitotsubashi

Aso TSUKASA

*Maître de conférences à l'Université de
Kyushu*

La forme du produit ou de son contenant comme identificateur de source en droit japonais : l'interface entre les marques, les dessins et modèles et le droit d'auteur, ou alternativement, les stratégies pour en assurer une protection adéquate et efficace

Shoko TSUTSUI

Conseil en Propriété Intellectuelle au Japon, Associée
Tsutsui & Associés

*Vérificateur : Yamato Tsutsui, Conseil en Propriété Intellectuelle, Associé,
Tsutsui & Associés, Tokyo*

Cet article présente les conditions de protection relatives à "la forme du produit" au Japon dans le cadre de la loi sur les marques, de la loi sur les dessins et modèles, de la loi sur les droits d'auteur et de la loi pour la prévention de la concurrence déloyale.

Introduction

La protection relative à « la forme du produit ou de son contenant » peut, au Japon, être considérée dans le cadre de la loi sur les marques¹, de la loi sur les dessins et modèles², de la loi sur le droit d'auteur³ et de la loi pour la prévention de la concurrence déloyale⁴.

Chaque loi définit de façon différente les conditions de protection ainsi que la portée de cette protection. La présente contribution permet de dresser un tableau d'ensemble de la protection au Japon de la forme du produit ou de son contenant.

La loi sur les marques et la loi sur la prévention de la concurrence déloyale ont un but commun, à savoir la « *prévention des actes frauduleux liés à l'utilisation par un concurrent de*

signes similaires susceptibles de causer une confusion entre les produits ou services proposés »⁵. Ces deux textes envisagent la problématique de la protection relative à la forme d'un produit ou de son contenant. Il conviendra donc dans un premier temps de présenter les moyens de protection fournis par la loi sur les marques (I) et la loi sur la prévention de la concurrence déloyale (II), pour envisager ensuite les domaines privilégiés, à savoir le droit des dessins et modèles (III) et le droit d'auteur (IV).

I. Loi sur les marques (The Trademark Act of Japan)

A. Historique

Ce n'est qu'en 1996, après une longue période de discussion, que la loi sur les marques a introduit une protection relative aux marques tridimensionnelles. Deux raisons expliquent essentiellement cette arrivée tardive dans le

¹ La loi sur les marques, Numéro 121 du 13 avril 1959.

² La loi sur les dessins et modèle, Numéro 125 du 13 avril 1959.

³ La loi sur le droit d'auteur, Numéro 48 du 6 mai 1970.

⁴ La loi pour la prévention de la concurrence déloyale, Numéro 47 du 19 mai 1993.

⁵ L'article 1 de la loi sur les marques, et l'article 1 de la loi pour la prévention de la concurrence déloyale.

champ de protection du droit des marques : la difficulté à distinguer la nature des protections fournies par la loi sur les marques et la loi sur les dessins et modèles ; la peur d'une détérioration du système des modèles d'utilité et du système des dessins et modèles liée à une protection « semi-permanente » conférée par le droit de marque.

La loi a finalement été introduite en tenant compte d'un contexte particulier. Nombreux étaient les dépôts de marques relatifs à des marques tridimensionnelles via la protection destinée aux marques bidimensionnelles. La jurisprudence⁶ avait également reconnu la protection relative à la forme d'un produit comme une « mention (indication) des produits ou activités » dans le cadre de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale⁷. Au niveau mondial, la tendance allait dans le sens d'une protection des marques tridimensionnelles. Enfin, et ce n'est pas l'aspect le moins important, il convenait pour le Japon de respecter au mieux l'Accord sur le Protocole de Madrid. Le Japon a ainsi cherché à prévenir une potentielle détérioration du système international des dépôts de marques.

B. Base juridique

1) La définition du terme « marque » a fait l'objet d'une modification, la notion de « forme tridimensionnelle » ayant été introduite en tant qu'élément pouvant constituer une marque. Le « contenant du produit » n'a pas été introduit en tant qu'élément, mais il l'a été s'agissant de la définition de l'« utilisation de la marque » (Article 2 (3) (i) (ii), (4)).

⁶ Tribunal du district de Hokkaido, 18 déc. 1993, affaire de disposition provisoire-boîte du lait pour bonbons du beurre.

⁷ Le tribunal a jugé que « le propriétaire avait une boîte du lait pour bonbons du beurre connu pour son indication des produits ou affaires dans au moins une région, celle de Hokkaido » ; 'L'autre partie utilisait le contenant, celle d'une boîte du beurre, telle que la même indication et aussi la même étiquette et la même boîte d'emballage. Dans ce cas là, les consommateurs ont la confusion sur les produits de deux parties'.

2) Les conditions d'enregistrement sont identiques à celles d'une marque ordinaire. Dans la pratique, l'évaluation du caractère distinctif s'avère être particulièrement sévère. Selon le Manuel d'examen des marques (Trademark Examination Manual)⁸ :

i) Une marque constituée uniquement d'une forme pouvant tout juste être considérée comme la forme du produit désigné devra être considérée comme non distinctive. En outre, dans la mesure où la « forme » signifie la forme du produit dans son ensemble, toute modification, décoration, etc., pouvant être réalisée avec le même type de produit (par un concurrent) ne contribuera pas à son caractère distinctif.

Sur la base de cette condition, une marque tout juste constituée de la forme du produit ne sera pas protégée pour cause de manque de caractère distinctif. Toute apparence caractéristique sur la forme du produit n'aidera pas à donner un caractère distinctif à la forme du produit elle-même.

ii) Dans le cas où un signe distinctif quelconque (lettres, caractères, dessin, etc.) est introduit et peut être considéré comme étant utilisé à des fins d'identification, la marque tridimensionnelle pourra être considérée comme distinctive.

iii) Toute marque tridimensionnelle constituée uniquement d'une forme simple et ordinaire ne sera pas considérée comme distinctive.

iv) Une marque tridimensionnelle définie selon i) et iii) ci-dessus peut être protégée en tant que marque tridimensionnelle distinctive à partir du moment où elle peut être connue du public à travers son utilisation sur le long terme, ou sur le court terme, mais avec une large publicité, et où elle peut être considérée comme identifiant le produit ou l'activité de quelqu'un.

Dans ces conditions, une forme de produit ne pourra donc pas être considérée comme distinctive à moins d'avoir acquis un caractère distinctif du fait de son usage.

⁸ 41.013. 04 du Manuel d'examen.

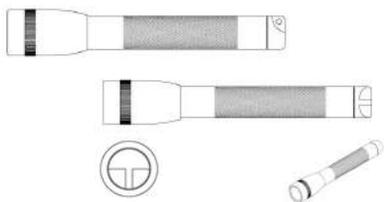
Les mêmes conditions s'appliquent au contenant. Dans le cas de produits tels que des liquides, gaz ou poudres, ou de produits couramment vendus conditionnés dans un contenant, ce dernier ne sera pas considéré comme distinctif si le signe tridimensionnel reprend la forme « classique » du contenant des produits.

Qui plus est, faut-il préciser que tout signe constitué uniquement de la forme tridimensionnelle indispensable à la réalisation de la fonction du produit ou de son contenant (forme fonctionnelle) ne pourra être enregistrée comme marque (Article 4(1)(xviii)), et ce alors qu'il serait susceptible de bénéficier de l'acquisition de la distinctivité par l'usage.

C. Exemple

Dans le cadre de l'affaire Maglite⁹, les juges ont tout d'abord rejeté le caractère distinctif sur la base de l'article 3(1) (iii) de la loi sur les marques. Il convenait de déterminer si la forme d'une torche électrique devait être considérée comme une forme inévitable en vue de réaliser sa fonction.

Le tribunal a estimé que la forme d'un produit est choisie dans le but de réaliser sa fonction ou dans un but esthétique. Dès lors qu'une forme est choisie à ces fins, la marque doit être considérée comme constituée uniquement d'un signe qui utilise la forme du produit d'une manière ordinaire et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif conformément à l'article 3(1)(iii).



Par la suite, la marque Maglite a été protégée sur la base du caractère distinctif acquis à travers son utilisation au Japon (No. 5094070).

⁹ Haute Cour de Propriété Intellectuelle, 27 juin 2007.

II. Loi sur la prévention de la concurrence déloyale (The Unfair Competition Prevention Act of Japan)

A. Article 2 (1) (iii) -- Interdiction des copies

La loi sur la prévention de la concurrence déloyale comporte, à l'article 2 (1) (iii), une disposition interdisant les copies (dead copies).

L'article 2(1) définit la « concurrence déloyale » et les actes interdits. L'alinéa (iii) précise en particulier que constituent de tels actes :

(iii) Le fait de céder, prêter, exposer dans un but de cession ou de prêt, d'exporter ou d'importer des produits qui imitent la configuration de produits d'une autre personne (à l'exclusion de ce qui est indispensable à son fonctionnement) ;

Cette disposition est destinée à protéger l'« avantage du précurseur » (first mover advantage) de la perte de bénéfice liée à une imitation. L'intérêt est qu'il n'est pas nécessaire de faire une demande à l'avance, cette disposition s'appliquant également aux activités postérieures à la vente. Certaines conditions, indiquées ci-dessous, sont cependant définies de façon restrictive. C'est probablement lié au fait que la protection est accordée même en l'absence de droits de propriété intellectuelle enregistrés.

La formule « configuration des produits » est ensuite définie à l'article 2(4). Elle renvoie à la forme extérieure et intérieure d'un produit, de même que le motif, la couleur, la brillance et la texture associés à cette forme, qui peuvent être perçus par les consommateurs lorsqu'ils utilisent le produit de façon normale.

Il est précisé que non seulement la forme du produit, mais également son contenant, peuvent être protégés dans le cadre de cet article à condition que le contenant se présente sous une forme intégrée.

Le verbe « imiter », tel qu'utilisé dans ce texte, renvoie au fait de créer des biens ou produits substantiellement similaires à ceux d'une autre personne sur la base de la « configuration des produits » (article 2(5)). Le terme « substantiellement similaire » doit être interprété comme ayant le sens de « très ressemblant » au vu d'une condition objective. En outre, cette imitation doit être faite avec l'intention d'imiter, impliquant donc la démonstration d'un élément subjectif.

Dès lors, seules sont concernées par ces dispositions, les personnes ayant fait des efforts ou engagé des investissements pour la commercialisation. Les simples designers ou les licenciés ne sont donc pas concernés.

Par ailleurs, les actes interdits ne couvrent pas la « fabrication », ni les actions réalisées de façon indépendante.

En outre, la période prise en compte dans cet article est limitée à trois ans à partir de la date de première vente au Japon¹⁰. Ce court délai de prescription est en phase avec l'objectif de l'article 2(1)(iii). Les changements de modèle sont généralement réalisés tous les trois ans environ. La « date de première vente » est considérée comme étant le premier jour de la commercialisation du produit. La date annoncée lors d'une exposition peut donc constituer une telle date.

B. Article 2 (1) (i) -- Interdiction de l'utilisation d'une indication notoire (well-known) d'un produit ou d'une activité

Selon l'article 2(1)(i), le fait de créer une confusion avec les produits ou l'activité d'une personne en utilisant une indication – un signe au sens large – qui est identique ou similaire à une indication notoirement connue de cette personne constitue un acte de concurrence déloyale interdit.

Ce texte permet de protéger non seulement la forme d'un produit sur laquelle serait apposée

¹⁰ Loi sur la prévention de la concurrence déloyale, art. 19 (1) (v)-i)

une « marque », correspondant ainsi à la notion d'indication d'un produit ou d'une activité visée par le texte, mais aussi le contenant, le terme étant expressément envisagé par le texte comme étant une indication d'un produit ou d'une activité¹¹.

La mise en œuvre de cette disposition peut s'avérer délicate s'agissant de la preuve du caractère « notoire » de l'indication reproduite ou imitée et de l'existence d'une « confusion » entre les produits ou activités des deux parties.

Le degré de notoriété du signe n'a pas à être particulièrement élevé. En effet, il suffit que l'indication soit connue dans une région donnée du Japon pour être protégeable au titre de cette disposition¹². Ensuite, concernant la notion de confusion, celle-ci sera démontrée toutes les fois que le comportement litigieux est de nature à faire croire aux consommateurs que l'activité des deux parties se situe au sein du même groupe. Il s'agit d'une confusion « directe », au sens étroit du terme. En d'autres termes, il y a un risque de confusion lorsque les consommateurs croient à l'existence d'un lien économique ou structurel entre les parties.

C. Article 2 (1)(ii) -- Interdiction de l'utilisation d'une indication renommée (famous) d'un produit ou d'une activité

Aux termes de l'article 2(1)(ii), l'utilisation d'une indication renommée d'un produit ou d'une activité est interdite¹³. Cet article protège les marques renommées vis-à-vis d'une utilisation non autorisée qui pourrait être source de dilution, de ternissement ou de parasitisme.

¹¹ Le texte dispose en effet : « (...)an indication of goods or business (which means a (...) container or package of goods used in relation to a person's business) ».

¹² Tribunal du district de Tokyo, 31 mars 1976, affaire de Katsuretsuan.

¹³ Le texte dispose : « acts of using as one's own an indication of goods or business that is identical or similar to another person's famous indication of goods or business ».

Contrairement à l'article 2(1)(i), l'indication ne doit pas simplement être notoire, mais renommée. Cela implique qu'elle soit reconnue non seulement par les consommateurs habituels, mais aussi par ceux des autres marchés. Elle doit en outre bénéficier d'un certain niveau de crédibilité, de prestige et de réputation. La notion de confusion est par conséquent étrangère à cette disposition, celle-ci n'étant, finalement, pas possible dans les faits.

C'est sur la base de cet article qu'une injonction temporaire, ordonnant la suspension de fabrication, vente, etc. a été faite en 1999 au fabricant d'ordinateurs de bureau e-One¹⁴.



(ordinateur du défendeur(à gauche)) et du plaignant(à droite))

III. Loi sur les dessins et modèles (The Design Act of Japan)

Au Japon, un dessin ou modèle doit se rapporter à un produit pour être protégeable. Dès lors, le droit s'y rapportant peut constituer une option intéressante afin de

protéger la forme d'un produit ou son contenant.

Le dessin ou le modèle doit répondre, notamment, à l'exigence de « nouveauté ». Il est également à noter que l'enregistrement prend trois à six mois. Ces aspects peuvent être susceptibles de réfréner la volonté des opérateurs économiques qui seraient tentés par une protection au titre du droit des dessins et modèles.

Pour autant, un dessin ou modèle ne nécessitant pas de caractère distinctif, il peut être utile de considérer, au début de l'activité, une protection dans le cadre de la loi sur les dessins ou modèles. Compte tenu des difficultés relatives à l'enregistrement pour les marques tridimensionnelles, en particulier s'agissant de la forme des produits, il peut être opportun de porter son choix dans un premier temps sur une demande de dessin ou modèle.

Le titulaire du droit sur le dessin ou le modèle aura la faculté, pendant la période d'examen, mais surtout pendant la durée de protection de vingt ans commençant à courir à partir de la date d'enregistrement, de promouvoir de façon continue et intensive la forme de son produit ou de son contenant afin de tenter de se prévaloir de l'acquisition d'un caractère distinctif. Une fois le caractère distinctif acquis, la forme du produit ou de son contenant pourra être enregistrée comme marque tridimensionnelle, conférant alors un droit de propriété intellectuelle « semi-éternel ».

IV. Loi sur le droit d'auteur (The Copyright Act of Japan)

La loi sur le droit d'auteur reconnaît la protection relative aux beaux-arts (Article 2(1)(i)). Une attention spéciale doit cependant être accordée aux produits pouvant être fabriqués sur une grande échelle, appelés « arts appliqués ». Une partie des Arts appliqués, les « œuvres d'artisanat artistique », sont ainsi protégeables dans le

¹⁴ Tribunal du district de Tokyo, 20 sept. 1999.

http://blog.livedoor.jp/north_earth_pat/archives/1020117068.html

cadre de la loi sur le droit d'auteur (Article A2(2))¹⁵.

La question est cependant de savoir si les autres Arts appliqués, qui sont protégeables dans le cadre de la loi sur le dessin ou modèle (par exemple la forme d'une chaise), sont susceptibles d'être protégées dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur.

La réponse est négative : les « Arts appliqués » ne sont généralement pas, par principe, protégeables dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur. Les systèmes de valeurs de la loi sur le dessin ou modèle et de celle sur le droit d'auteur doivent être distingués. En effet, la loi sur le droit d'auteur a vocation à protéger les beaux-arts, tandis que la loi sur le dessin ou modèle protège les produits fabriqués de façon industrielle.

Dans le cas de biens qui peuvent être reconnus non seulement comme des œuvres « copyrightées », mais aussi comme un dessin ou modèle protégeable dans le cadre de la loi sur le dessin ou modèle, la loi sur le droit d'auteur complétera la protection pour la période de non-protection par tout enregistrement de propriété intellectuelle, et pour les œuvres qui sont créées indépendamment.

Conclusion

Il est difficile de déterminer quelle est la meilleure façon de protéger la forme d'un produit ou de son contenant.

Pour une protection directe comme « identificateur de source », la protection dans le cadre de la loi sur les marques semble appropriée. Il conviendra cependant de

¹⁵ Les œuvres liées à l'art peuvent être séparées en deux groupes : le premier que l'on appellera " art pur ", c'est à dire les œuvres telles que les peintures, sculptures, etc....et le deuxième que l'on appellera "art appliqué" c'est-à-dire les dessins, motifs, teintures et les dessins industriels . Si bien qu'en tenant compte de cette distinction, il est précisé que la loi de droit d'auteur est en vigueur seulement pour les arts appliqués tels que les vases, les pots, les bols, les assiettes, les épées etc.

dépasser l'obstacle de l'exigence de distinctivité.

En vue d'obtenir un droit de propriété industrielle enregistré, la protection dans le cadre de la loi sur les dessins et modèles s'avère être également attractive. Il conviendra cette fois d'éviter l'écueil de la nouveauté. Dans le cas où la commercialisation de la forme d'un produit ou de son contenant n'aurait pas commencé, il est utile de faire une demande de dessin ou modèle avant la mise sur le marché. La protection s'applique même dans la période de grâce, jusqu'à six mois après la première divulgation. Après avoir bénéficié d'une protection pendant vingt ans au titre du droit de dessins et modèles, et si la forme ou le contenant acquiert un caractère distinctif, il sera possible de faire une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle. Cette protection de marque pourra être perpétuelle, par le jeu des renouvellements.

La protection basée sur la loi sur la prévention de la concurrence déloyale est toujours utile lorsqu'on n'a pas de droits de propriété intellectuelle enregistrés, ainsi que dans la phase de poursuites. Plusieurs mois, au minimum, sont en effet nécessaires pour obtenir l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle.

La protection contre les copies, fondée sur l'article 2(1)(iii), est certainement la meilleure option offerte aux opérateurs économiques, le texte ne faisant pas référence à l'idée de mention. Il vient en outre compléter le cas où aucun droit de propriété intellectuelle n'a été enregistré, ni demandé. La seule difficulté résidera dans le délai de prescription relativement bref : 3 ans à compter de la première vente au Japon. Cette solution est néanmoins utile dans le cas de produits à cycle de vie court.

En ce qui concerne les autres dispositions de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale relatives aux indications notoires et renommées, il n'est pas aisé de s'en prévaloir. Ces dispositions pourraient toutefois s'avérer utiles pour tout produit connaissant une

popularité explosive sur une courte période, ainsi que dans l'hypothèse où les produits de l'imitateur ne peuvent pas être considérés comme substantiellement identiques ou similaires à une marque ou un dessin ou modèle enregistré.

S. T.

Europe



Comité Régional Europe

Alexis BOISSON

Maître de conférences à l'Université Pierre-Mendès-France

Uroš ĆEMALOVIĆ

*Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique
et de sécurité, Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie*

Jean-Pierre GASNIER

Avocat, Professeur associé à l'Université Aix-Marseille

Natalia KAPYRINA

Doctorante en droit

Dušan POPOVIĆ

Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie

Eleni-Tatiani SYNODINOU

Maître de Conférences à l'Université de Chypre

La protection de la forme du produit ou de son contenant en droit belge – Interface entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur

Colombe de CALLATAÏ
Avocate chez NautaDutilh

Philippe PETERS
Avocat chez NautaDutilh

Vérificateur : Valérie Corbiau, Conseil en propriété industrielle, Kirkpatrick, Bruxelles

La forme d’un produit ou de son contenant est susceptible d’être protégée en droit belge par au moins trois régimes : le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. L’article expose la mesure dans laquelle ces droits intellectuels appréhendent les objets en trois dimensions. Il offre au lecteur une synthèse des règles et principes applicables illustrée par de nombreux exemples tirés de la jurisprudence belge et européenne.

La forme d’un produit ou de son contenant est susceptible d’être protégée par au moins trois régimes : le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. La présente contribution a trait à la situation en Belgique et expose la mesure dans laquelle ces droits intellectuels appréhendent les objets en trois dimensions, à la lumière des enseignements de la Cour de justice et juridictions belges, avec une attention particulière pour le droit des marques.

Rappelons que le droit des marques et le droit des dessins et modèles sont envisagés par une convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) régissant ces matières de manière uniforme dans l’ensemble de ces trois pays. Le droit du Benelux étant un droit harmonisé, il doit nécessairement être lu et interprété au regard des textes et de la jurisprudence de l’Union européenne en la matière.

I. Protection d’une forme par le droit des marques

La marque est un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou service d’une entreprise de ceux proposés par les entreprises concurrentes. À côté des marques verbales ou figuratives classiques, des dessins, lettres, chiffres et couleurs, le législateur de l’Union européenne a explicitement prévu que « *la forme du produit ou de son conditionnement* » peut constituer une marque, à condition notamment qu’elle ne tombe pas sous le coup d’un des trois motifs absolus de refus prévus à l’article 7 du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (ci-après « RMUE ») (ci-après **section 1**) et qu’elle soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 4 RMUE) (ci-après **section 2**). Ces dispositions connaissent leur équivalent en droit du Benelux (art. 2.1, 1, et 2.1, 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle

[marques et dessins ou modèles], ci-après « CBPI »¹.

Les principes applicables aux marques de forme qui seront exposés ci-dessous s'appliquent indistinctement aux « marques tridimensionnelles », aux « marques bidimensionnelles » et aux « représentations bidimensionnelles d'une forme tridimensionnelle »². Il existe par ailleurs une controverse actuelle concernant leur application aux « marques consistant dans un motif ou une couleur appliqués à la surface du produit »³.

¹ L'article 2.1, 1, CBPI dispose comme suit : « Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes [...] servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise ».

² TUE, 8 mai 2012, aff. T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd./EUIPO, pt 24.

³ La question est actuellement pendante devant la Cour de justice dans l'affaire Louboutin. La question préjudicielle est la suivante : « La notion de "forme" au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive [2008/95] est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d'autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? ». Dans ses conclusions générales présentées à la Cour de justice le 22 juin 2017, l'Avocat Général M. Szpunar répond à la question par l'affirmative. Pour lui, « les signes dans lesquels les couleurs s'intègrent dans la forme du produit doivent être soumis à l'analyse de fonctionnalité (...) » (affaire C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS contre Van Haren Schoenen BV, point 58). La cour d'appel de Bruxelles avait au contraire déjà considéré à propos de la marque représentant la semelle rouge Louboutin qu'il ne s'agissait pas d'une « marque de forme » et, partant, qu'elle ne tombait pas sous le coup des motifs de refus d'enregistrement des marques de formes. La cour avait notamment pu contourner la question de savoir si la forme « donnait une valeur substantielle au produit » et avait reconnu sa validité (Bruxelles, (8^e ch.), 18 novembre 2014, Ing.-Cons., 2014/4, p. 672).

A. Formes exclues du droit des marques

Même lorsqu'une forme est suffisamment apte à distinguer des produits, elle sera exclue d'office de la protection au titre du droit des marques dans trois cas de figure visés à l'article 7, § 1^{er}, e, RMUE (ou art. 2.1, 2, CBPI)⁴. Il s'agit des signes « constitués exclusivement par une forme (une autre caractéristique) imposée par la nature même du produit, une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, et par une forme donnant une valeur substantielle au produit ».

Ces trois motifs de refus d'enregistrement, qui seront analysés plus en détail ci-après, sont des motifs *absolus* de refus que les examinateurs doivent vérifier d'office, et ce *avant* de s'interroger sur le caractère distinctif de la forme⁵. L'objectif de ces motifs d'exclusion est d'assurer que le droit exclusif et permanent que confère une marque ne puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits intellectuels que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption⁶. Ils « sont de nature autonome »⁷. L'application de l'un n'emporte pas l'application de l'autre, et il suffit qu'un seul des trois critères soit rempli pour que la

⁴ T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », in *Défis et opportunités pour la propriété intellectuelle*, dir. B. Michaux, CRIDS, Larcier, Namur, 2016 ; D. Kaesmacher « L'exclusion de certaines marques de forme », in *Rép. Not., Tome II, Les Biens, Livre 5, Droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2013, n°53.

⁵ Les cours et tribunaux belges ne suivent pas toujours cet ordre, voy notamment Anvers, 17 mai 2010, I.R.D.I., 2011/1, p. 37, 2009/AR/1993, commenté par L. Depypere, « Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak », *I.R.D.I.*, 2015/3, p. 200.

⁶ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 19 ; CJUE. (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pt 45 ; TUE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen c. OHIM, pt 65.

⁷ CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-215/14, Nestlé c. Cadbury UK (gaufrette Kit Kat), pt 46 ; CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 39.

forme ne puisse être enregistrée à titre de marque⁸.

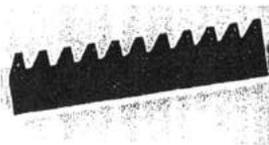


Les formes exclues par l'un des motifs absolus de refus ne peuvent en aucun cas constituer des marques, même si elles ont acquis une force attractive particulière du

fait de leur notoriété. Aucune acquisition du caractère distinctif par l'usage ne permet donc de les surmonter. La fameuse marque de forme représentant la capsule Nespresso de Nestlé a par exemple récemment été annulée par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles malgré les efforts de Nestlé pour en accroître la notoriété auprès du public⁹.

1. Formes imposées par la nature même du produit

Doivent être refusés à l'enregistrement ou déclarés nuls s'ils ont été enregistrés, « les signes constitués exclusivement : (i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit (...) » (article 7, § 1^{er}, e, i, RMUE ou art. 2.1, 2, CBPI). Cette exclusion « vise à ne pas imposer à l'industrie ou au commerce des restrictions quant à l'usage d'une forme indispensable à la fabrication ou à la commercialisation d'un produit »¹⁰. La forme d'une réglette de couleurs pour une méthode pédagogique fut



⁸ CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-215/14, Nestlé c. Cadbury UK (gaufrette Kit Kat), pt 47, ECLI:C:2015:604 ; CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 40 ; CJUE (gr. ch.), 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, pt 76.

⁹ Cette décision n'est pas définitive et a fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles. Trib. comm. fr. Brux., 4 nov. 2016, aff. A/14/11320, inédit ; « La Justice bruxelloise invalide l'enregistrement de la capsule Nespresso », in La Libre Belgique, 6 juin 2017.

¹⁰ D. Kaesmacher « L'exclusion de certaines marques de forme », préc.; J.J. Evrard et Ph. Péters, *La défense de*

annulée au motif qu'elle était indispensable à l'application de cette méthode¹¹. À l'inverse, la Cour d'appel de Bruxelles a considéré que la forme d'une tablette de chocolat TOBLERONE ne tombait pas sous l'application de ce motif de refus, dès lors qu'il existait dans le commerce de nombreuses autres formes de tablettes de chocolat ne présentant pas les caractéristiques revendiquées dans le dépôt¹².

2. Formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique

Lorsque le signe est « constitué exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique », il ne pourra pas être monopolisé à titre de marque (art. 7, § 1^{er}, e, ii, RMUE). L'intérêt général sous-tendant cette exclusion est d'« éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents »¹³. Ce motif d'exclusion permet au législateur de tracer la frontière entre le domaine du droit des marques d'une part et le domaine des brevets, d'autre part.

La marque de forme la plus citée pour illustrer ce motif de refus est la marque tridimensionnelle portant sur la célèbre « brique LEGO », qui a été déclarée nulle par la Cour de justice pour des jouets de construction, au motif que la forme du signe était nécessaire à l'obtention du résultat technique auquel ces jouets sont destinés, à



la marque dans le Benelux, 2^e éd., Bruxelles, Larcier, 2000, p. 25, n° 21 ; A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 101, n° 76.

¹¹ Liège, 6 octobre 2000, ICIP Ing.-Cons., 2001, p. 126.

¹² Bruxelles, 2 juin 2004, Ing.-Cons., 2004/2, p. 180.

¹³ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 18 ; CJUE (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pt 43 ; C.J.U.E., 8 avril 2003, aff. C-53/01 à C-55/01, Linde e.a., pt 72.

savoir l'assemblage de briques de jeu¹⁴. Le même signe tridimensionnel fut validé par la cour d'appel de Bruxelles pour de très nombreux autres produits et, en particulier, les articles de marchandisage pour lesquels la forme n'est nullement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique particulier (emballages, sacs à dos, montres, boîtes, meubles, présentoirs, tirelires, etc.)¹⁵.

La cour d'appel de Bruxelles a jugé dans un arrêt récent, rendu à propos de plusieurs marques CÔTE D'OR¹⁶, que la forme suivante pour une barre chocolatée n'était pas « nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ». Cet arrêt rappelle l'affaire TOBLERONE, dans laquelle la cour d'appel de Bruxelles avait considéré que la forme de la barre chocolatée n'était pas « nécessaire à l'obtention d'un résultat technique »¹⁷.



Le fait qu'il existe des formes alternatives qui auraient pu mener au même résultat ne suffit pas pour qu'une marque échappe au motif d'exclusion. La Cour de justice a en effet très clairement rejeté la théorie dite de « la multiplicité des formes » par ses arrêts

Philips¹⁸ et LEGO¹⁹. Cependant, l'existence de formes alternatives influencera presque toujours l'appréciation du caractère « technique » de la forme²⁰. Elle indique que cette forme n'est pas « nécessaire » pour atteindre le résultat obtenu. Plus il y a de formes alternatives, moins le choix de la forme ne semblera imposé par la technique.

En revanche, toutes les formes alternatives ne seront pas pertinentes dans l'appréciation du caractère technique. Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a récemment été appelé à se prononcer sur la pertinence de l'existence de formes alternatives dans l'appréciation de la validité d'une marque de forme. En l'espèce, il s'agissait de capsules à café utilisées par des tiers sur le marché, qui étaient avancées par Nestlé pour soutenir la validité de sa marque de forme protégeant sa capsule.²¹ Le tribunal a considéré (le jugement est frappé d'appel) que « l'existence sur le marché de formes alternatives [n'est] [p]ertinente dans l'appréciation de l'invocation du motif de nullité considéré que dans la mesure où il est

¹⁴ CJUE, (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pt 43.

¹⁵ Cela illustre principe en vertu duquel l'appréciation de la validité d'une marque de forme doit se faire in concreto, par rapport aux produits et services pour lesquels elle est demandée/enregistrée. Une même forme peut parfaitement être enregistrée comme marque pour certains produits et être refusée pour d'autres. Bruxelles (8^e ch.), 11 décembre 2012, ICIP Ing.-Cons. 2012, p. 612, pts 26 à 37, note A. Strowel, « Ceci n'est pas une brique »; T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc.; M.-Chr. Janssens, « Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmerken (2011-2012) », ICIP Ing.-Cons. 2013, p. 359.

¹⁶ Bruxelles (8^e ch.), 27 janvier 2015, 2010/AR/3340, I.R.D.I., 2015/2, 157, commenté par L. Depypere, « Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak », I.R.D.I., 2015/3, p. 200.

¹⁷ Bruxelles, (8^e ch.), 2 juin 2004, Ing.-Cons., 2004/2, p. 180.

¹⁸ CJUE (gr. ch.), 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, pts 81 et 83 à 84.

¹⁹ CJUE (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pts 53 à 58.

²⁰ A ce sujet, voy. J. Muyltermans, « De bescherming van een vorm », Ing.-Cons. 2016/20, p. 347, citant aussi T. Cohen Jehoram; C. Van Nispen, en J. Huydecoper, *Industriële Eigendom - Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008. Par ailleurs, l'article 7, § 1er, e, ii, RMUE est une exception à l'article 4 RMUE et « s'interprète de manière restrictive ». Comme toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle, elle ne sera pas refusée au seul motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires : « seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises » sont exclues de la protection. Ainsi, le motif de refus ne s'appliquera pas « lorsque la demande d'enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas (...) il n'existe pas un risque d'atteinte à la disponibilité technique »; Bruxelles (8^e ch.), 11 décembre 2012, Ing.-Cons., 2012, p. 612 (656), Lego / Ice Watch, pt 28, note A. Strowel.

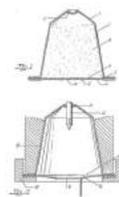
²¹ Pres. trib. comm. fr. Brux. (16^e ch.), 4 novembre 2016, inédit, frappé d'appel.

établi que ces formes alternatives (i) produisent le même résultat technique que celui obtenu par des capsules de la forme faisant l'objet de la marque tridimensionnelle considérée et (ii) sont **suffisamment différentes** de celle protégée par cette marque que pour ne pas pouvoir en constituer une contrefaçon ». En l'espèce, le tribunal a considéré que Nestlé n'avait pas établi à suffisance que les nombreuses capsules alternatives que l'on retrouve sur le marché produisent le même résultat technique que celui obtenu par la capsule Nespresso ni que ces capsules sont *suffisamment différentes* pour éviter un risque de confusion et ne pas pouvoir en constituer une contrefaçon. Le tribunal a donc prononcé la nullité de la marque de forme de Nestlé.



La pertinence des formes alternatives dépend aussi de la marge de liberté du producteur. En ce sens, le Président du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles appelé à se prononcer sur la validité de la marque de forme représentant un berlingot de jus de fruits de la marque CAPRI SUN, a considéré que « l'existence d'une série de formes alternatives sur le marché est une indication importante que la forme n'est pas « nécessaire pour obtenir un résultat technique » au sens de l'exclusion »²². Vu le nombre illimité de formes de berlingots possibles (« [de] mogelijkheden [zijn] onbeperkt »), le Président a considéré que la forme choisie par Capri Sun AG pouvait être protégée à titre de marque.

²² Traduction libre de "Hoewel het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde bewerd technisch resultaat te komen (en dus als oorzaak daarvoor dienen) niet zal volstaan om te ontsnappen aan een uitsluitingsgrond vormt het bestaan van allerlei alternatieve vormen voor een waar in casu wel een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en daardoor dus niet "noodzakelijk" is om dat resultaat te bereiken, maar enkel het gevolg daarvan is" (§ 48).

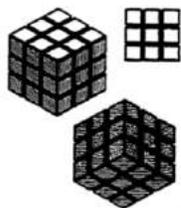


Toujours à propos du caractère technique d'une forme, la question s'est posée de savoir si les offices et les tribunaux peuvent tenir compte d'éléments extérieurs à la simple représentation graphique de la marque de forme en question, par exemple, à l'utilisation effective du produit représenté par la forme pour lequel son enregistrement est demandé, ou au contenu de brevets relatifs à ce produit. Alors que l'arrêt rendu dans l'affaire *Rubik's Cube* du Tribunal de l'Union²³ confirmé par la Cour de justice²⁴ paraissait l'exclure, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a récemment considéré à propos de la capsule Nespresso que « lors de l'évaluation du motif de nullité en question, l'utilisation effective de la marque – et donc le cas échéant son interaction avec des éléments extérieurs tels des dispositifs – peut être

²³ TUE, 25 novembre 2014, T-450/09, Simba Toys, pt. 53 non remis en cause sur ce point par C-30/15 P, 10 novembre 2016. Le tribunal cite « En effet, d'une part, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), la fonction technique concernée, en l'occurrence le rasage, ressortait clairement de la représentation graphique de la forme en cause, qui faisait notamment apparaître, sur la face supérieure du rasoir électrique, trois têtes circulaires à lames rotatives, disposées dans un triangle équilatéral. De même, d'autre part dans l'affaire Brique de Lego rouge, point 27 (supra), la représentation graphique de la marque en cause faisait notamment apparaître deux rangées de projections sur la face supérieure de la brique de jeu en cause. Les produits concernés étant les « jeux de construction », il se déduisait logiquement de ces projections qu'elles étaient destinées à l'assemblage de briques de jeu et que celles-ci comportaient une face inférieure creuse et des projections secondaires, même si ces derniers éléments n'étaient pas visibles sur ladite représentation. En revanche, les représentations graphiques de la marque contestée ne permettent pas de savoir si la forme en cause comporte une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. En particulier, ainsi qu'il a déjà été relevé aux points 22, 54, 57 et 58 ci-dessus, il ne se déduit pas de manière suffisamment certaine de ces représentations que le cube en cause est composé d'éléments mobiles et encore moins pouvant faire l'objet de mouvements de rotation ».

²⁴ CJUE, 10 novembre 2016, C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office.

prise en compte, même si cette utilisation n'apparaît qu'après la date de dépôt de cette marque, et donc a fortiori si elle apparaît avant, comme au travers de rapports d'expertises ou de brevets antérieurs ». Dans ce cas d'espèce, le tribunal a considéré que le caractère fonctionnel de [la capsule] dont la forme était couverte par la marque litigieuse ressortait d'un brevet protégeant la capsule.



Enfin, pour que le motif d'exclusion trouve à s'appliquer, il faut établir que les caractéristiques essentielles de la marque en question remplissent elles-

mêmes la fonction technique du produit en cause et ont été choisies pour remplir cette fonction, et non qu'elles sont le résultat de celle-ci²⁵. Ont par exemple été considérés comme dénués de pertinence, l'argument selon lequel les lignes noires du Rubik's cube seraient la conséquence d'une prétendue capacité de rotation du cube en cause²⁶, ou l'argument tiré du fait que la forme du berlingot CAPRI SUN serait la conséquence d'une méthode technique de production²⁷.

3. Formes donnant une valeur substantielle au produit

L'article 7, § 1^{er}, e, iii, RMUE exclut de la protection par le droit des marques les signes constitués exclusivement « par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ». Ce motif d'exclusion permet au législateur de tracer la frontière entre le domaine du droit des marques, d'une part, et le domaine du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, d'autre part.

²⁵ TUE, 25 novembre 2014, T-450/09, Simba Toys, pt 53 non remis en cause sur ce point par C-30/15 P, 10 novembre 2016..

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Prés. trib. comm. Brux., 23 décembre 2015, A/15/01184, disponible sur www.darts-ip.com, point 46 du jugement.

D'après la Cour de justice, pour apprécier si une forme donne une valeur substantielle au produit, « la perception du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif », mais peut, « tout au plus », constituer « un élément d'appréciation utile »²⁸. Le Président du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles a considéré que « l'enquête produite par les défendeurs [pour soutenir que le consommateur achète le produit en raison de son emballage] n'est pas pertinente puisque la question de savoir si la forme a une valeur substantielle ne dépend pas de sa perception par le consommateur »²⁹. D'autres éléments que la perception du public rentreront en compte : « la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause »³⁰.

La cour d'appel d'Anvers a admis la validité d'une marque représentant la forme de pralines.³¹ La Cour a, entre autres, considéré que la forme attractive du produit n'avait pas de « réelle influence sur la valeur intrinsèque des pralines ». « Le consommateur achète des pralines pour ses caractéristiques (goût), et non (seulement) pour leur forme » de sorte que la

²⁸ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 34 ; T.U.E., 6 octobre 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen c. OHIM, pt. 72.

²⁹ Traduction libre de « *Verwerende partijen falen te bewijzen dat de consumenten Capri Sun enkel kopen omwille van de verpakking. Het door verweren partijen aangebrachte "belevingsonderzoek" is niet dienstig gelet op het feit dat het antwoord op de vraag of een vorm wezenlijke waarde geeft aan de waar niet afhangt van de perceptie van de consument* », Prés. trib. comm. Brux., 23 décembre 2015, A/15/01184, disponible sur www.darts-ip.com.

³⁰ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 35.

³¹ Anvers, 17 mai 2010, I.R.D.I./1, 2011, p. 37, commenté par L. Depypere, « Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak », I.R.D.I. 2015/3, p. 200.

forme ne donnait pas une « valeur substantielle au produit »³².



On peut se demander si cette appréciation est conforme à la jurisprudence, dont il ressort que la perception du public n'importe pas et qu'une forme peut être considérée comme « donnant une valeur substantielle au produit » même si d'autres caractéristiques du produit lui confèrent également une valeur importante³³.

Comme autre exemple, on peut citer la décision dans laquelle le Président du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles³⁴ a considéré que la forme de l'emballage de berlingot à jus CAPRI SUN ne donnait pas une « valeur substantielle au produit ».

B. Exigence de divergence significative de la norme ou des habitudes du secteur

Si une forme ne tombe pas dans le champ d'application des motifs d'exclusion visés à l'article 7, § 1^{er}, e, RMUE (ou 2.1, 2, CBPI), encore-faut-il qu'elle présente un caractère suffisamment *distinctif* au sens de l'article 7, § 1^{er}, b, RMUE (2.11., 1, b, CBPI). Or, il est plus difficile pour une marque de forme que pour d'autres types de marques (verbale, figurative...) de remplir cette condition : « Les marques de forme doivent surmonter une difficulté supplémentaire (...) »³⁵. En effet, bien que les conditions légales soient identiques pour les marques de forme par rapport aux autres

types de marques, la Cour de justice juge estime que « la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative »³⁶.

Dès lors, plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que cette forme soit dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque de forme qui, « de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur », est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine³⁷. Le simple fait que la forme soit une « variante » de l'une des formes habituelles du type de produits concernés ne suffit pas à lui conférer un

³² Traduction libre de « *De aantrekkelijke vorm van het chocoladekuipje van appellante heeft geen reële invloed op de intrinsieke waarde van de pralines. De consument koopt pralines omwille van de eigenschappen ervan (smaak) et niet omwille van de vorm* ».

³³ TUE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen c. OHIM, pt. 77.

³⁴ Prés. trib. comm. Brux., 23 décembre 2015, A/15/01184, disponible sur www.darts-ip.com.

³⁵ T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc.

³⁶ CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13P, Voss of Norway – International Trademark Association c. OHMI – Nordic Spirit (forme de bouteille cylindrique), pt 90 ; CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-344/10P et C-345/10P, Freixenet c. OHMI, pt 46 ; CJUE, 25 octobre 2007, aff. C-238/06P, Devey c. OHMI (forme d'un flacon de sauce tomate), pt 80 ; CJUE, 22 juin 2006, aff. C-25/05P, Storck c. OHMI (représentation d'un emballage de bonbon), pt 27 ; CJUE, 12 janvier 2006, aff. C-173/04P, Deutsche SiSi-Werke c. OHMI, pt 28 ; CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02P, Mag Instrument c. OHMI (forme de lampe de poche), pt 30 ; CJUE, 29 avril 2004, aff. C-456/01P et C-457/01P, Henkel c. OHMI (tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle), pt 38 ; CJUE, 12 février 2004, aff. C-218/01, Henkel c. OHMI, pt 52.

³⁷ CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13P, Voss of Norway – International Trademark Association c. OHMI – Nordic Spirit (forme de bouteille cylindrique), pt 91 ; CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI, pt 42 ; CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02P, Mag Instrument c. OHMI (forme de lampe de poche), pt 31 ; CJUE, 29 avril 2004, aff. C-456/01P et C-457/01P, Henkel c. OHMI (tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle), pt 39.

caractère distinctif. Il y a toujours lieu de vérifier si la marque permet au consommateur moyen du produit de distinguer, « sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises »³⁸.



Une marque représentant la forme d'un sac à main a par exemple été considérée comme dépourvue de caractère distinctif par

le tribunal de l'Union européenne. Le tribunal a considéré que « la forme (...) apparaît comme une simple variante des formes communes des sacs ou des sacs à main, de sorte qu'elle ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur, telles qu'elles ressortent des résultats de la recherche sur l'Internet effectuée par la requérante »³⁹.

Ces exigences sont sévères. « Elles conduisent au refus (...) de trop nombreuses formes dont on aurait assurément pu penser qu'elles attirent le consommateur ou sont à même de fonctionner comme signe distinctif »⁴⁰.

Cependant, les cours et tribunaux belges ne sont pas si facilement enclins à annuler des droits de marques sur des formes pour défaut de caractère distinctif. Dans l'affaire Louboutin, la cour d'appel de Bruxelles⁴¹ a considéré que la marque représentant la semelle rouge



divergeait de manière significative de la norme du secteur⁴².

La cour d'appel d'Anvers a considéré qu'il n'existait « pas de norme » dans le secteur des pralines, qu'une divergence significative pouvait dès lors être atteinte plus facilement et que les pralines en cause se distinguaient suffisamment des autres pralines sur le marché dans le Benelux.⁴³ La position de la cour d'appel d'Anvers n'aurait peut-être pas été la même si elle avait été saisie après l'arrêt rendu deux ans plus tard par la Cour de justice dans l'affaire *Lindt*, concernant la marque en forme de lapin déposée pour des pralines, dont la Cour a considéré qu'elle ne se distinguait pas suffisamment de la norme du secteur⁴⁴ (alors qu'elle peut paraître plus distinctive que la forme de pralines en cause devant la cour d'appel d'Anvers).



La cour d'appel de Bruxelles a considéré que la marque de forme *TOBLERONE* était distinctive puisqu'elle divergeait de la norme du secteur.⁴⁵



La forme d'une croquette pour chien *DENTASTIX* a aussi été validée par le tribunal de commerce de Bruxelles, car elle

³⁸ CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13P, *Voss of Norway – International Trademark Association c. OHMI – Nordic Spirit* (forme de bouteille cylindrique), pt 92 ; CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02P, *Mag Instrument c. OHMI* (forme de lampe de poche), pt 32.

³⁹ T.U.E., 22 mars 2013, *Bottega Veneta International / O.H.M.I.*, T-409/10 et T-410/10, EU:T:2013:149.

⁴⁰ voy. T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc., choqué notamment par l'affaire TUE, 24 février 2016, aff. T-411/14, *The Coca-Cola Company c. OHMI* (forme d'une bouteille sans cannelures).

⁴¹ Bruxelles, (8^e ch.), 18 novembre 2014, *Ing.-Cons.*, 2014/4, p. 672.

⁴² Il est piquant de constater que la Cour applique le seuil d'exigence des marques de forme alors qu'elle considère expressément que les principes applicables aux marques de formes ne devaient pas trouver à s'appliquer à la marque en question. Voy. note 3 *supra*.

⁴³ « *Er bestaat in de pralinesector geen norm zodat er in deze sector een significante afwijking relatief sneller zal worden bereikt* », Anvers, 17 mai 2010, *I.R.D.I.* 2011/1, 37, commenté par L. Depypere, préc., p. 200.

⁴⁴ et que l'acquisition du caractère distinctif n'était pas démontrée pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne., CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*.

⁴⁵ Bruxelles, 2 juin 2004, *Ing.-Cons.* 2004/2, p. 180.

divergeait de manière significative de la norme du secteur à l'époque du dépôt.⁴⁶

Le motif absolu de refus visé à l'article 7, § 1^{er}, b, RMUE ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. La preuve doit être rapportée qu'elle a acquis un caractère distinctif dans la partie du territoire dans laquelle elle n'avait pas

ab initio un tel caractère.⁴⁷

Toujours en matière de confiseries, la cour d'appel de Bruxelles a jugé dans l'arrêt précité *CÔTE D'OR*⁴⁸ que la marque de forme suivante pour une barre chocolatée avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.⁴⁹



C. Articulation des motifs d'exclusion et de l'exigence de caractère distinctif

Il y a lieu de noter que les motifs absolus de refus visés à l'article 7, § 1^{er}, e, RMUE (ou 2.1, 2, CBPI) s'appliquent de manière distincte de l'appréciation du caractère distinctif. Par exemple, la forme d'un haut-parleur fut jugée distinctive⁵⁰. En revanche, cette même forme fut refusée en application de l'article 7,



§ 1^{er}, e, iii, RMUE, au motif que le *design* était un critère très important pour le consommateur et servait à augmenter le pouvoir attractif du produit dans la mesure où l'esthétique était l'argument de vente essentiel⁵¹. Cet exemple illustre le « véritable dilemme »⁵² auquel les entreprises sont exposées : « d'une part, la forme a intérêt à présenter un caractère individuel voire « original » car un tel caractère peut lui assurer de diverger de manière significative de la norme et des habitudes du secteur (...) d'autre part, la forme a intérêt à ne pas présenter un « caractère individuel » ou « original » dès lors que ce faisant, elle court le risque de donner une « valeur substantielle » au produit et donc d'être considérée comme nulle »⁵³.

II. Protection d'une forme par le droit des dessins et modèles

Le droit des dessins ou modèles protège l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit. « La protection d'un dessin ou modèle⁵⁴ (...) n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (articles 3 et 4 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; article 3.1, §1 et 2, CBPI). Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau lorsqu'à la date du dépôt, aucun dessin ou modèle identique (à savoir un dessin ou modèle dont les caractéristiques ne

⁴⁶ Prés. Trib. comm. Bruxelles, 29 octobre 2014, A/14/02029, *Ing-Cons.* 2014/4, p. 696.

⁴⁷ CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*, pts 59 et s.. Voy. à propos de l'« inburgering » d'une marque dans le Benelux, T. de Haan, « L'inburgering d'une marque de couleur dans le Benelux », *Ing-Cons.* 2012/1, p. 195-196.

⁴⁸ Cour d'appel de Bruxelles (8^e Ch.) , 27 janvier 2015, 2010/AR/3340, *I.R.D.I.* 2015/2, 157, commenté par L. Depypere, « Vormmerken : een overzicht van recente rechtspraak », *I.R.D.I.* 2015/3, p. 200.

⁴⁹ J. Bussé, « De (Bittere) nasmaak van vormmerken », *RAGB*, 2015/18.

⁵⁰ le tribunal de l'Union européenne a jugé qu'elle possédait un « design remarquable » et facilement mémorisable, en particulier au regard de la norme du secteur concerné dont cette forme divergeait de

manière significative, TUE, 10 octobre 2007, aff. T-460/05, *Bang & Olufsen c. OHIM*.

⁵¹ TUE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, *Bang & Olufsen c. OHIM*, commenté par T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc.

⁵² B. Michaux, « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015, p. 90.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Si l'aspect du produit est bidimensionnel (le motif d'un vêtement), on parle d'un 'dessin'. Si l'aspect du produit est tridimensionnel (la forme d'une chaussure), on parle d'un 'modèle'. L'aspect d'un produit peut aussi bien sûr combiner les deux dimensions.

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle.

différent que par des détails insignifiants) n'a été divulgué au public. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un *caractère individuel* si l'impression globale qu'il produit chez l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt⁵⁵.

Certaines caractéristiques de l'aspect d'un produit sont exclues de la protection par le droit des dessins ou modèles : celles exclusivement imposées par sa fonction technique, ou par la nécessité de raccorder ce produit à un autre et celles de l'aspect des pièces d'un produit complexe qui ne sont pas visibles lors de l'utilisation normale du produit. Un dessin ou modèle contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sera aussi exclu, tel que, par exemple, un dessin représentant un symbole nazi (articles 8 et 9 du Règlement n° 6/2002 et article 3.2 CBPI).

S'agissant des caractéristiques « exclusivement imposées par la fonction technique », la doctrine et les cours et tribunaux belges admettent généralement la théorie dite de la « multiplicité des formes » (qui a été expressément rejetée en droit des marques, cf. *supra* 10) : si la forme peut être remplacée par une forme alternative et que le même effet technique reste obtenu, la forme n'est pas *indispensable* à la fonction technique et le dessin ou modèle concerné peut être protégé.⁵⁶ Des disparités existent sur ce sujet entre les différents Etats membres, faisant régner des doutes sur cette question⁵⁷. Une

⁵⁵ « Pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ». CJUE, 4 juin 2014, C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd / Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd, pt 35).

⁵⁶ Voy. F. De Visscher, « L'effet technique en droit des dessins et modèles », in *Jura Vigilantibus*, A. Braun, 1994, p. 120, cité par la Cour d'appel de Liège, 8 septembre 2008, SPRL New Valmar / SA Tefal.

⁵⁷ Voy. F. De Visscher, « Le critère de la multiplicité des formes en droit des dessins et modèles », *Liber*

décision de la Cour de justice semble nécessaire à l'adoption d'une interprétation unique et cohérente⁵⁸. Une demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 15 juillet 2016⁵⁹ portant sur l'interprétation de l'article 8,§1, du Règlement n°6/2002 pourrait permettre à la Cour de trancher définitivement cette question⁶⁰.

Entre temps, la jurisprudence belge admet généreusement la validité de modèles enregistrés et leur confère un champ de protection assez étendu. Un modèle de radiateur⁶¹ et un modèle de charnière pour porte frigorifique⁶² ont récemment pu être opposés avec succès à des usages non autorisés de modèles produisant la même impression globale sur l'utilisateur. En ce qui concerne les modèles enregistrés pour des vêtements, en revanche, les cours et tribunaux belge sont parfois hésitants⁶³.

Amicorum L. De Gryse, p. 131 et s., Bruxelles, Larcier, 2012.

⁵⁸ D. Stone, « Le droit communautaire des dessins et modèles a 10 ans », Décembre 2013, *OMPI Magazine* n° 6/2013, www.wipo.int.

⁵⁹ Affaire DOCERAM GmbH / Ceram Tec GmbH.- Affaire C-395/16, les conclusions de l'AG sont attendues pour le 17 octobre 2017.

⁶⁰ Il semble que le rejet de la théorie en droit des marques devrait s'appliquer mutandis mutandi au droit des dessins et modèles, notamment au vu des points 46 à 47 dans l'arrêt LEGO, C-48/09P.

⁶¹ Bruxelles, 14 mars 2017, 2013/AR/02418, www.darts-ip.com.

⁶² Bruxelles, 23 janvier 2017, 2016/AR/00040, www.darts-ip.com.

⁶³ La Cour d'appel de Bruxelles a considéré que le modèle déposé pour la robe Tardive de Nelson Créations ne permettait pas à son titulaire de s'opposer à un modèle de robe pourtant fort similaire commercialisé par Mango Belgique (Bruxelles, 26 janvier 2012, 2009/AR/02996, www.darts-ip.com). La robe d'Anckaert Confectie n'a pas permis à son auteur de s'opposer à un modèle de robe fort semblable commercialisé par l'enseigne C&A (Bruxelles, 1^{er} mars 2011, 2009/AR/02003, www.darts-ip.com).



Contrairement au droit des marques, l'examen de la contrefaçon en droit des dessins et modèles consiste à rechercher si l'objet attaqué [contrefait] produit la même *impression d'ensemble* globale sur l'utilisateur averti, sans qu'il ne faille aller jusqu'à démontrer de *risque de confusion* dans l'esprit du consommateur, ni une quelconque atteinte au caractère « distinctif » ou à la « renommée » de la forme revendiquée. Il semble donc utile de déposer un modèle pour la forme de son produit, même si elle est déjà protégée par un enregistrement de marque.⁶⁴ Un cumul des protections est tout à fait possible tant que les conditions de protection sont remplies (le principe est même consacré à l'article 96.1 du Règlement No. 6/2002). En théorie, le fait qu'une forme ne réponde pas aux conditions de validité en droit des marques (par exemple, la forme qui ne diverge pas de manière significative de la norme du secteur) ne supposera pas automatiquement qu'elle ne réponde pas aux conditions de validité en droit des dessins et modèles (par exemple, qu'elle ne présente pas un caractère nouveau) et *vice-versa*⁶⁵. En pratique, toutefois, on peut se demander si le

mode d'appréciation du caractère protégeable ou non de la forme sera tellement distinct.⁶⁶

III. Protection d'une forme par le droit d'auteur

La seule condition pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur en droit belge est la mise en forme d'une œuvre originale. Contrairement au droit des marques et au droit des dessins et modèles, la protection par le droit d'auteur ne requiert pas d'enregistrement préalable⁶⁷. Il n'y a pas d'obligation d'usage (ce n'est pas le cas non plus en droit des dessins et modèles). Pour être protégée il suffit que la forme « soit une création intellectuelle propre à son auteur »⁶⁸ i.e. qu'elle « reflète la personnalité » de celui-ci. Tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre⁶⁹, en effectuant des choix libres et créatifs. Pour apprécier si une forme est le résultat de choix libres et créatifs, il convient de tenir compte des contraintes, notamment techniques, de son auteur. Pour être susceptible de protection, l'œuvre doit aller au-delà de l'effet technique et ne peut être uniquement déterminée par des exigences fonctionnelles. Même si une œuvre s'inscrit dans le cadre des tendances de la mode, elle peut être protégée si elle porte l'empreinte personnelle de son auteur. Cette caractéristique personnelle peut résulter de la combinaison de différents éléments connus qui n'avaient jamais été assemblés précédemment⁷⁰. Ni le mérite artistique, ni la

⁶⁴ Quoique, selon B. Michaux, « contrairement à une idée très largement répandue, il apparaît que la mention expresse du risque de confusion dans la loi sur les marques n'a pas pour effet que le droit des marques serait plus exigeant - c'est-à-dire - en clair, moins protecteur - que le droit des dessins et modèles (...) la protection est équivalente dans ces deux régimes », p. 107 in « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015, p. 90.

⁶⁵ A ce sujet, voy. J. Muyldermans, « De bescherming van een vorm », *Ing.-Cons.* 2016/20, p. 343 et l'exemple de la bouteille CORONA cité.

⁶⁶ En ce sens, voy. B. Michaux, « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015.61 et s.

⁶⁷ L'ajout du logo © sur le produit ne renvoie pas à un enregistrement et n'a aucune influence sur sa protection par le droit d'auteur.

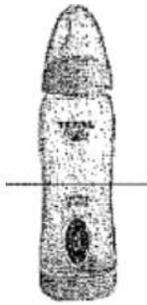
⁶⁸ CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening, aff. C-5/08, point 37.

⁶⁹ CJUE, 1^{er} décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others.

⁷⁰ Bruxelles (9^e ch.) 11 septembre 2001, A&M, 2002/6, p. 518.

valeur de l'œuvre sur le plan esthétique n'entrent en considération⁷¹. Il suffit que la marge de liberté de l'auteur soit suffisante et qu'un certain seuil de créativité soit atteint.

Comme en matière de dessins et modèles, la doctrine et les juridictions belges admettent généralement la théorie dite de la « multiplicité des formes » (qui a été expressément rejetée en droit des marques, voy. *supra* 10). Ne sera, en principe, exclu de la protection par le droit d'auteur que ce qui est *indispensable* à l'obtention d'un effet technique. TEFAL SA a par exemple pu se prévaloir de la protection en droit d'auteur de la forme d'un biberon suivant.⁷²



La jurisprudence belge accorde généreusement la protection du droit d'auteur aux produits utilitaires possédant un aspect un tant soit peu original⁷³. La cour d'appel de Bruxelles a par exemple admis la protection par le droit d'auteur d'un casque d'équitation, alors que le défendeur soutenait que la forme du casque répondait à un but fonctionnel. La cour d'appel a précisé qu'il suffisait qu'un seul élément de la création ne soit pas banal. « *Comme l'existence du bandeau n'a[vait] pas pour seule fonction de résoudre une contrainte technique* », le casque tout entier porte l'empreinte de son auteur et constitue une œuvre originale »⁷⁴.



La liste (non exhaustive) suivante contient de nombreux autres exemples de formes de produit et dont le caractère protégeable par le

droit d'auteur a été admis par les cours et tribunaux belges (souvent malgré un nombre important d'antériorités produites par les défendeurs) : une chope à bière⁷⁵, des vêtements⁷⁶, des sacs⁷⁷, un coupe-cigares⁷⁸, un meuble⁷⁹; une table⁸⁰; des briquets⁸¹; un

⁷⁵ Bruxelles (9^e ch.), 5 septembre 2014, Affaire « Tchanchès », 2009/AR/1101, disponible sur www.darts-ip.com.

⁷⁶ Bruxelles, 21 juin 2016, 2013/AR/1036, disponible sur www.darts-ip.com, à propos d'une robe et d'un pull Sarah Pacini; Anvers, 23 janvier 2012, publié dans I.R.D.I. 2012/4, p. 374, à propos d'un t-shirt et d'un pull à capuche; Bruxelles, (9^e ch.), 23 février 2011, affaire Amytoys, à propos de vêtements pour enfants Noukie's; Anvers, 28 février 2011, I.R.D.I., 2012/4, p. 405, à propos d'une jupe Bruphils; Bruxelles, 1^{er} février 2002, A&M, 2003/1, p. 54, à propos d'uniformes de police; Bruxelles, 11 septembre 2001, A&M 2001/6, p. 518, à propos d'escarpins « Nouchka 5882, etc. En contraste avec la jurisprudence abondante favorable à la protection d'articles de mode, la cour de cassation belge a récemment rendu un arrêt qui pourrait rendre la protection de formes « à la mode » plus difficile, Cass., 17 février 2017, Affaire: C.15.0144.N, disponible sur www.darts-ip.com et partiellement in G. Sorreaux, G. et C. Thiry, « Actualité: Cour de cassation, 17/02/2017 », R.D.C.-T.B.H., 2017/5, p. 565. L'arrêt qui avait donné lieu au pourvoi rejeté avait pourtant été fortement critiqué par la doctrine, voy. L. Van Bunnan, R.C.J.B., 2016/4, p. 645 et note sous Gand (7^e ch.) 20 octobre 2014, *Ing.-Cons.* 2014/4, p. 739.

⁷⁷ Bruxelles, 21 juin 2016, 2013/AR/1036, disponible sur www.darts-ip.com; Bruxelles, 19 juin 2015, *Ing.-Cons.*, 2015/3, p. 570 et Bruxelles, 20 mars 2014, *ie.forum.be*; Liège, 18 décembre 2006, *I.R.D.I.* 2007, p. 26; Bruxelles, 8 mai 2012 (*I.R.D.I.* 2012/4); Civ. Liège, 5 octobre 2007, *Ing.-Cons.* commentée par J. Deene, « Intellectuelle Rechten Chroniek », *RjW*, n°185, 25 juin 2008, p. 532; Civ. Brux., 4 octobre 1991, non publiée, commentée par L. Van Bunnan dans « Examen de jurisprudence de 1989 à 1994. Droit d'auteur, dessins et modèles », *R.C.J.B.*, p. 217 et dans *I.R.D.I.* 2012/4, p. 339

⁷⁸ Bruxelles, 5 mars 2015, 2009/AR2949, www.darts-ip.com

⁷⁹ Bruxelles, 10 novembre 1999, *Ing.-Cons.* 2000, 148.

⁸⁰ Bruxelles, 7 mai 1997, *I.R.D.I.* 1997, 189.

⁸¹ Civ. Bruxelles, 12 juin 1998, *Ing.-Cons.*, 1998, 262.

⁷¹ F. de Visscher et B. Michaux, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 29. Le critère esthétique est inexistant en droit d'auteur (Bruxelles, 1^{er} février 2002, A&M, 2003/1, p. 54, Uniformes de police).

⁷² Liège, 8 septembre 2008, 2006/RG/973, SPRL NEW VELMAR / SA TEFAL, www.darts-ip.com.

⁷³ M. Buydens, « L'appréciation de la contrefaçon en droit des dessins et modèles », *I.R.D.I.* 1996, p. 14.

⁷⁴ Bruxelles (9^e ch.), 7 décembre 2007, Affaire « Heaume activité », *Ing.-Cons.* 2008/1, p. 32.

porte-serviettes⁸² ; des pièces de rechange de véhicules automobiles⁸³ ; des tapis,⁸⁴ etc.

Contrairement au droit des marques, l'examen de la contrefaçon en droit d'auteur consiste à rechercher si l'objet attaqué [contrefait] constitue une *reproduction* totale ou partielle ou une communication de l'œuvre invoquée⁸⁵, sans qu'il ne faille démontrer de risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ni une quelconque atteinte au caractère « distinctif » ou à la « renommée » de la forme revendiquée⁸⁶. Il est donc vivement conseillé de toujours revendiquer la protection de la forme par le droit d'auteur en plus de droits de marque ou de modèle (pour autant bien entendu que la condition d'originalité soit satisfaite). Un cumul de protection est tout à fait possible tant que les conditions de protection sont remplies. Ce cumul est souvent admis par les cours et tribunaux⁸⁷.

Conclusion

Si beaucoup de formes sont exclues de toute protection par un droit intellectuel, les instruments législatifs pour protéger celles qui se distinguent sur le marché existant et se complètent harmonieusement. Chaque forme dont la protection est envisagée par son concepteur doit faire l'objet d'un examen minutieux pour choisir la meilleure stratégie de protection possible. L'examen sera celui de ses caractéristiques, de l'objectif recherché par sa protection et des formes déjà présentes sur le marché. Selon les cas, deux voire trois régimes de protection pourront se cumuler.

C. de C. et Ph. P.

⁸² Bruxelles, 5 février 1998, *Ing.-Cons.* 1998, 89.

⁸³ Mons, 7 mars 2011, *Ing.-Cons.* 2011, 2, p. 226 et s.

⁸⁴ Trib. comm. Bruxelles, 22 octobre 2014, *De Poortere Deco / Kovantex*, AR/2013/8840

⁸⁵ F. De Visscher et B. Michaux, *op. cit.*, p. 21.

⁸⁶ Quoique, selon B. Michaux, « *l'absence de référence au risque de confusion en droit d'auteur n'a pas automatiquement pour effet d'attribuer à celui-ci une étendue plus importante que celle qui est reconnue à la marque. (...) même si le risque de confusion n'est pas prévu par la loi, il importe d'examiner si les différences entre les œuvres en conflit ne sont pas telles que l'œuvre seconde pourrait être considérée comme non contrefaisante. En définitive, la distance avec le risque de confusion, propre au droit des marques, se résorbe* » in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015, p. 108.

⁸⁷ Voy. par exemple Mons (1^{ère} Ch.), 7 mars 2011, *A&M*, 2011/4-5, p. 517, à propos de pièces détachées de véhicules automobiles. Voy. aussi V. Cassiers, « Quelques réflexions sur l'enregistrement de la marque constituée du titre d'une œuvre à la suite des arrêts Anne Frank », *ICIP-Ing.Cons.* 4/2013 ; Ch.-H. Massa et A. Strowel, « Le cumul du dessin ou modèle et du droit d'auteur », in *Le cumul des droits intellectuels*, Larcier, p. 27). V. aussi l'arrêt Danjac, dans lequel le Tribunal a admis que le titre d'un film peut être protégé cumulativement par le droit des marques et par le droit d'auteur, T.U.E., T-435/05, commenté par B. Michaux, préc.



VOTRE CONSEIL **PI** EN ROUMANIE

La forme du produit ou de son contenant comme identificateur de source en droit allemand : l'interface entre les marques, les dessins et modèles et le droit d'auteur, les stratégies pour en favoriser la protection.

Alexandra FOTTNER

Rechtsanwältin (avocate) Müller Fottner Steinecke, Munich

Vérificateur: Dr. Frank Hagemann, Rechtsanwalt (avocat), FPS, Hambourg

La présente contribution est relative aux marques constituées par la forme du produit ou de son contenant en droit allemand. Elle a pour objectif de présenter les principales évolutions concernant les conditions de leur enregistrement, l'étendue de leur protection et leur usage sérieux, à la lumière d'arrêts sélectionnés de la CJUE (en particulier l'arrêt Tripp Trapp) et des tribunaux allemands. Elle offre également quelques réflexions visant à favoriser la protection et la mise en œuvre des droits sur la forme d'un produit ou de son contenant, sous le régime des marques, des dessins et modèles et du droit d'auteur.

La forme d'un produit ou de son contenant peut être enregistrée en Europe à titre de marque depuis environ vingt ans¹. La jurisprudence reste toutefois prudente à l'égard de cette catégorie de marque. Ceci est lié, tout d'abord, à la perception du public pertinent. La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), ainsi que notamment les tribunaux allemands, estiment que le consommateur moyen n'a pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel. Il est ainsi plus difficile

d'établir le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même que celui d'une marque verbale ou figurative indépendante de l'aspect des produits qu'elle désigne². En effet, le public perçoit la forme particulière d'un produit comme un arrangement fonctionnel ou esthétique plutôt que comme une indication de son origine³.

En outre, la protection de la forme du produit ou de son contenant à titre de marque s'ajoute à celle offerte par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur, qui peuvent protéger le même objet. Cependant, contrairement aux dessins et modèles et au droit d'auteur, la marque peut être renouvelée indéfiniment.

¹ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié par le règlement (CE) du Conseil n° 207/2009 du 26 février 2009; suivi par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, modifié par la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.

² CJUE, 7 oct. 2004, aff. C-136/02 P, Mag Instrument Inc.

³ BPatG, 2 juil. 2014, aff. 26 W (pat) 538/13, Dressurpferd (cheval de dressage).

La jurisprudence a par conséquent défini des critères d'appréciation restrictifs aux fins de limiter la protection de ces marques.

I. Critères d'aptitude à l'enregistrement

Comme toute autre catégorie de marque, les marques constituées par la forme d'un produit ou de son contenant peuvent être acceptées à l'enregistrement si elles présentent un *caractère distinctif*⁴. À ce titre, il est de jurisprudence constante que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et qui, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'indication d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif⁵.

En outre, en vertu de l'article 7 (1) (e) du RMUE (et § 3 al. 2 de la loi allemande sur les marques⁶), sont également refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme imposée par la nature même du produit, ii) par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et/ou iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Nous nous arrêtons ici sur le premier et troisième de ces motifs de refus.

Traditionnellement, ces motifs de refus d'enregistrement n'ont été appliqués que de manière exceptionnelle. En ce qui concerne les formes donnant une *valeur substantielle* au produit, le « Bundesgerichtshof » (ci-après BGH, Cour Suprême fédérale allemande) considérait que ce motif de refus ne s'appliquait que lorsque seuls des aspects *esthétiques* donnaient leur valeur substantielle au produit⁷, de sorte que des formes de produits ayant également une valeur utilitaire (par exemple une lampe ou un siège) ne

tombaient en principe pas sous le coup de cette disposition. S'agissant de la *forme imposée par la nature même du produit*, la jurisprudence considérait que ce motif de refus n'intervenait que lorsque le produit devait *nécessairement* présenter la forme en question – par exemple la forme naturelle d'une banane pour désigner une banane⁸.

Dans son arrêt *Tripp Trapp*⁹ très remarqué, la CJUE a toutefois opéré un revirement de jurisprudence et procédé à une nouvelle interprétation, très large, des motifs de refus d'enregistrement posés à l'article 7 (1) (e) du RMUE :

En ce qui concerne le motif lié à la *forme imposée par la nature même du produit*, la Cour a posé le principe que celui-ci peut s'appliquer non seulement à un signe exclusivement constitué par la forme indispensable à la fonction du produit, mais également à un signe exclusivement constitué par la forme d'un produit présentant *une ou plusieurs* caractéristiques d'utilisation essentielles et *inhérentes* à la fonction ou *aux fonctions génériques* de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents¹⁰.

Quant au motif de refus lié à la *forme donnant une valeur substantielle au produit*, la Cour a estimé qu'il peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles¹¹. Ce motif de refus ne saurait être uniquement limité à la forme du produit ayant exclusivement une valeur *artistique* ou *ornementale*, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d'un élément esthétique important, des caractéristiques *fonctionnelles* (de sécurité, qualité, confort, etc.) essentielles¹². L'applicabilité de ce motif de

⁴ Article 7 (1) (b) RMUE; § 8 al. 2 n°1 de la loi allemande sur les marques.

⁵ CJUE, 7 oct. 2004, préc. ; BGH, 9 juillet 2009, aff. I ZB 88/07, ROCHER-Kugel (boule ROCHER).

⁶ Loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs du 25 octobre 1994

⁷ BGH, 24 mai 2007, aff. I ZB 37/04, Fronthaube (capot).

⁸ EUIPO, ch. de rec., 26 mars 2014, aff. R1696/2013-4, Lego c. Best Lock.

⁹ CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, Hauck GmbH und Co. KG / Stokke A/S e.a.

¹⁰ CJUE, 18 sept. 2014, préc., para. 27.

¹¹ CJUE, 18 sept. 2014, préc., para. 36.

¹² CJUE, 18 sept. 2014, préc., para. 29-32.

refus peut être déterminée en considération non seulement de la perception de la forme du produit par le public ciblé, mais également de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, etc., selon une liste non exhaustive fournie par la CJUE¹³.

L'arrêt *Tripp Trapp* est lourd de conséquences. Il est désormais beaucoup plus difficile d'obtenir l'enregistrement d'une marque consistant en la forme du produit ou de son contenant. Leur enregistrement n'est désormais probablement possible que si la forme du produit présente des caractéristiques originales, non négligeables, sans rapport avec la ou les fonctions génériques de ce produit (Article 7 (1) (e) (i) du RMUE). Ces caractéristiques doivent diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (Article 7 (1) (b) du RMUE), sans toutefois donner au produit une valeur esthétique ou fonctionnelle essentielle (Article 7 (1) (e) (iii) du RMUE). Cette accumulation de critères rend délicate l'appréciation du caractère enregistrable d'une marque et n'est pas dénuée de toute contradiction. Ainsi, une forme particulièrement originale et distinctive peut, de manière quelque peu paradoxale, être refusée à l'enregistrement au motif qu'elle confère une valeur substantielle au produit. L'arrêt *Tripp Trapp* pourrait également créer un conflit entre le droit des marques et le droit des modèles ou le droit d'auteur. Il n'est pas exclu que le fait qu'une forme soit protégée en tant que modèle ou œuvre de l'esprit soit considéré comme un indice que ladite forme donne une valeur substantielle au produit.

Sur le plan procédural, l'application de l'Article 7 (1) (e) du RMUE (§ 3 al. 2 de la loi allemande sur les marques) a également les conséquences suivantes :

La première est que la *notoriété* du signe ne peut être prise en considération. Contrairement aux motifs absolus de refus

d'enregistrement liés au caractère descriptif ou non distinctif du signe, ces motifs de refus sont applicables même si la marque a acquis pour les produits ou services revendiqués un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

La seconde conséquence concerne uniquement les marques nationales allemandes : la loi allemande sur les marques prévoit un délai de *forclusion* de dix ans pour les actions en annulation de marques fondées sur leur caractère descriptif ou non distinctif. Ce délai ne s'applique toutefois pas au § 3 al. 2 de la loi sur les marques. Pour déterminer si une action est forclosée ou non, le juge doit apprécier, éventuellement de nombreuses années après la date de dépôt, si la forme était à l'époque inhérente à une fonction générique du produit (pas de forclusion) ou correspondait seulement à la norme ou aux habitudes du secteur (forclusion après dix ans), ou bien encore si la forme conférait au produit sa valeur substantielle (pas de forclusion) ou était seulement distinctive (forclusion après dix ans). Une telle appréciation paraît hautement délicate.

En conséquence de l'arrêt *Tripp Trapp*, une hausse du nombre de requêtes en annulation de marques tridimensionnelles pourrait être observée, à l'encontre de marques même anciennes, et notamment de marques ayant été acceptées à l'enregistrement en raison de leur caractère distinctif acquis par l'usage.

Les tribunaux allemands ont déjà rendu quelques décisions. Ainsi, le Bundespatentgericht (ci-après BPatG, Cour fédérale allemande des brevets)¹⁴ a annulé l'enregistrement de la marque tridimensionnelle suivante



protégée en classe 30 et constituée d'un emballage neutre de chocolat de forme carrée,

¹³ CJUE, 18 sept. 2014, préc., para. 34-35.

¹⁴ BPatG, 4 nov. 2016, aff. 25 W (pat) 78/14, Ritter Sport (non définitif).

qui bénéficie d'une forte notoriété en Allemagne (chocolat *Ritter Sport*). Selon la Cour, la forme de l'emballage en question est imposée par la nature même du produit, car elle permet de reconnaître aisément la forme du produit. La forme carrée est typique d'un emballage de chocolat, car le consommateur attend d'un emballage de chocolat qu'il soit rectangulaire et un carré n'est qu'une forme particulière de rectangle, de sorte que le consommateur pourra rechercher cette même forme dans les produits des concurrents. La forte notoriété en Allemagne de la forme carrée du chocolat *Ritter Sport* ne peut être prise en considération pour l'application de ce motif d'annulation.

Cette décision a toutefois été annulée dans un arrêt très récent du BGH¹⁵ qui, au moment de la rédaction de la présente contribution, n'a pas encore été publié mais a fait l'objet d'un communiqué de presse. Le BGH reprend les termes employés par la CJUE dans l'arrêt *Tripp Trapp* concernant les conditions d'application du motif de refus lié à la forme imposée par la nature même du produit et estime que la forme carrée de la plaquette de chocolat n'est pas une *caractéristique d'utilisation essentielle* du chocolat en question. Cet arrêt pourrait esquisser une tendance de la jurisprudence allemande à une interprétation des critères de la CJUE favorable aux titulaires de marques. L'affaire est pour l'instant renvoyée devant le BPatG.

Dans une autre affaire, le BPatG a considéré que la marque tridimensionnelle



consistant en un emballage de bonbon avec un fanion était apte à l'enregistrement pour des bonbons contre la toux¹⁶, car il ne peut être démontré avec certitude que le fanion complétant l'emballage est nécessaire à

¹⁵ BGH, 18 oct. 2017, aff. I ZB 105/16.

¹⁶ BPatG, 30 juin 2016, aff. 25 W (pat) 33/13, Hustenbonbon mit Fähnchen (bonbon avec fanion).

l'obtention d'un résultat technique et car la forme revendiquée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.

II. Étendue de la protection

Les marques ayant réussi à surmonter toutes les difficultés liées à leur enregistrement ne bénéficient que d'une protection très limitée, qui semble s'étendre uniquement au domaine de l'identité ou de la quasi-identité.

Le BGH a confirmé l'existence d'un risque de confusion entre la marque tridimensionnelle antérieure consistant en la forme renommée



de la barre chocolatée *Bounty*, qui avait été enregistrée pour les produits « bonbons au chocolat », sur la base de son caractère distinctif acquis par l'usage, et une barre chocolatée présentant des caractéristiques visuelles hautement similaires¹⁷. La Cour considère que, en raison de sa renommée dans le secteur concerné, la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif moyen. La Cour ajoute que s'il existe une forte similitude entre une marque tridimensionnelle antérieure ayant acquis un caractère distinctif par l'usage et une autre forme utilisée pour des produits identiques, il peut en principe être affirmé que le public reconnaît non seulement la forme de la marque antérieure, mais également la forme contestée comme une indication d'origine, de sorte qu'il existe un risque de confusion.

L'arrêt *Bounty* concerne toutefois un cas particulier et montre le faible champ de protection des marques tridimensionnelles. Dès lors que la marque antérieure n'est pas renommée et/ou que les signes en présence ne sont pas (quasi)identiques, les actions à l'encontre de signes de tiers échouent

¹⁷ BGH, 21 oct. 2015, aff. I ZR 23/14, Bounty.

généralement, soit parce que la forme contestée est combinée à un élément dénominatif, soit parce que ladite forme est considérée comme n'étant pas utilisée comme signe distinctif.

Les tribunaux allemands considèrent, en principe, que les marques constituées par la forme d'un produit ou de son contenant possèdent un faible caractère distinctif. Le BPatG a ainsi écarté l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques reproduites ci-dessous, enregistrées pour les produits identiques « boissons alcoolisées » et constituées respectivement par une bouteille d'alcool en forme de cheval de dressage¹⁸ :

<i>Marque antérieure</i>	
<i>Enregistrement contesté.</i>	

La Cour est d'avis que le public est habitué à des bouteilles d'alcool de formes variées et que le fait que la marque antérieure diverge de manière significative de la norme ne lui confère que le degré de caractère distinctif minimum nécessaire à son enregistrement. Par conséquent, les différences mêmes légères entre les signes suffisent à exclure tout risque de confusion.

En vue d'apprécier le risque de confusion entre une marque tridimensionnelle antérieure et une autre forme utilisée dans le commerce sans ajout de dénomination distinctive, les juges allemands, avant même d'examiner la similitude des signes, examinent si la forme contestée est *utilisée ou non à titre de signe distinctif*, en fonction des circonstances particulières au cas d'espèce¹⁹. Les tribunaux allemands sont toutefois

réticents à reconnaître une indication d'origine dans l'usage de la forme d'un produit, en dehors de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances peuvent consister en un fort caractère distinctif (acquis par l'usage) de la marque antérieure²⁰, le public étant enclin à percevoir également la forme identique ou hautement similaire du produit tiers comme une indication d'origine. Le fait que la forme des produits soit régulièrement utilisée comme indication d'origine dans le secteur concerné ou que la forme en question présente un caractère individuel ou original particulièrement fort par rapport à d'autres produits régulièrement offerts dans le secteur concerné sont d'autres facteurs en faveur du caractère distinctif de la forme contestée. Par conséquent, en vue de faire valoir une marque antérieure à l'encontre de l'usage par un tiers d'une forme particulière de produit, il est important que le titulaire d'une marque tridimensionnelle démontre minutieusement l'usage à titre de marque des formes en présence.

Lorsque d'autres éléments, tels que des termes distinctifs, sont apposés sur la forme d'un produit ou de son emballage, un tel usage n'entre en principe pas dans le champ de protection de la marque antérieure, que celle-ci consiste en une forme neutre ou une forme combinée à une dénomination distinctive. Ainsi, un risque de confusion a été écarté entre les marques tridimensionnelles reproduites ci-dessous²¹,

<i>Marque antérieure (forme de stylo ornée de trois anneaux dont celui du milieu porte l'inscription « Montblanc Meisterstück »)</i>	
--	---

¹⁸ BPatG, 2 juill. 2014, préc.

¹⁹ BGH, 05 déc. 2002, aff. I ZR 91/00, Abschlussstück (pièce de fermeture).

²⁰ BGH, 21 oct. 2015, aff. I ZR 23/14, Bounty.

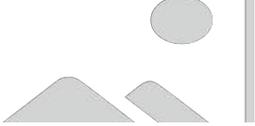
²¹ OLG Hamburg, 27 mars 2014, aff. 3 U 33/12, Montblanc Meisterstück.

<p>Usage contesté (forme de stylo ornée de trois anneaux dont celui du milieu porte l'inscription « Senator President »)</p>	
--	---

au motif que la forme contestée (en particulier la forme de cigare du stylo et les anneaux) est perçue non pas comme un signe distinctif, mais comme ayant valeur purement ornementale, et que les dénominations *Montblanc Meisterstück* et *Senator President*, qui sont les seuls éléments distinctifs des signes en question, permettent de les distinguer clairement.

De manière comparable, il peut être supposé que l'ajout d'un élément verbal distinctif sur l'emballage ou le fanion du bonbon contre la toux, envisagé plus haut, devrait suffire à exclure l'existence d'un risque de confusion.

Même la renommée de la forme du produit ou de son emballage ne peut garantir le succès d'une action. Saisie d'une action en contrefaçon en relation avec des emballages de chocolat, la Cour d'appel de Cologne a écarté l'existence d'un risque de confusion²² entre les signes reproduits ci-dessous

<p>Marque antérieure renommée (à l'époque encore enregistrée)</p>	
<p>Usage contesté</p>	

au motif que l'impression d'ensemble rendue par l'emballage contesté est moins marquée par sa forme que par la combinaison des couleurs et éléments figuratifs et verbaux qui font référence à un chocolat de la marque *Milka*. Il ressort de cette décision que la protection d'une marque - même renommée - consistant en la forme d'un

²² OLG Köln, 30 mars 2012, aff. 6 U 159/11, Ritter Sport c. Milka.

emballage ne peut s'étendre à tout emballage de même forme, mais au contraire se limite à la marque telle qu'elle est enregistrée.

III. Preuve de l'usage sérieux

L'enregistrement à titre de marque de la forme « neutre » d'un produit ou de son emballage pose également des difficultés liées à la preuve de son usage sérieux. Aux fins de la commercialisation du produit, ladite forme est souvent combinée à des éléments graphiques et/ou des termes distinctifs. Ces ajouts - bien que souvent inévitables sur le plan commercial - peuvent avoir un effet fatal sur l'enregistrement de la marque.

Ainsi, la Cour d'appel de Hambourg a considéré que le caractère distinctif de la



consistant en une partie d'un stylo orné de trois anneaux, est altéré lorsque le signe est utilisé sous forme d'un stylo présentant un élément verbal distinctif (ici *Montblanc Meisterstück*), de sorte que l'usage du signe combiné ne constitue pas un usage sérieux de la marque enregistrée²³. Cette décision montre les limites de l'enregistrement d'une forme « neutre ». Elle souligne l'importance de déposer une marque correspondant, pour autant que possible, à l'apparence du produit ou de son emballage, tel qu'il sera commercialisé.

IV. Interface entre les marques, dessins et modèles et droit d'auteur - conseils pour en assurer une protection adéquate et efficace

La jurisprudence récente de la CJUE et des tribunaux allemands montre que seule la forme d'un produit ou de son contenant qui présente des caractéristiques originales et qui est destinée à être utilisée sans modification majeure (en particulier sans ajout de termes distinctifs) peut être enregistrée et voir son

²³ OLG Hamburg, 27 mars 2014, préc.

enregistrement validé après expiration de la période de non-usage. Même enregistrées, ces marques, considérées en général comme faiblement distinctives, ne bénéficient que d'une protection extrêmement limitée.

Dans ces conditions, pour renforcer la protection de la forme en question, il peut être avantageux de procéder parallèlement au dépôt d'un modèle (en tenant compte du délai de grâce de douze mois pour la « nouveauté » du modèle).

L'avantage de la protection d'un modèle est que celle-ci n'est pas limitée à une catégorie particulière de produit. En outre, le titulaire des droits n'est pas confronté à la difficulté - inhérente aux marques - liée à la démonstration de la perception de la forme comme indication d'origine. À ceci s'ajoute que pour l'appréciation de l'impression d'ensemble rendue par un modèle, l'apposition d'un élément verbal distinctif sur le modèle en question a, d'une manière générale, un impact moins important qu'au regard du droit des marques. Un élément verbal peut participer à l'impression d'ensemble s'il est apposé de manière à attirer le regard, mais ne constitue, en principe, qu'une caractéristique de l'apparence du produit parmi d'autres²⁴. Saisi d'une action en contrefaçon et invité à se prononcer sur l'impression d'ensemble rendue par les modèles de montre reproduits ci-dessous,

<p>Modèle antérieur</p>	
<p>Montre contestée, sur le cadran duquel est apposé le signe « LIFEstyle »</p>	

le BGH n'a pas considéré l'élément verbal *LIFEstyle* comme influant sur l'impression

²⁴ Dans ce sens : LG Braunschweig, 1er août 2014, aff. 9 O 2249/13, sneakers.

d'ensemble rendue par la montre contestée et a confirmé la violation des droits sur le modèle antérieur²⁵.

En fonction des produits concernés, il pourra également être utile de recourir au droit d'auteur, ceci d'autant plus que le BGH a récemment libéralisé l'accès des objets utilitaires à la protection par droit d'auteur²⁶. Il suffit désormais que l'objet en question présente un degré d'originalité tel que les personnes familières avec l'art puissent parler d'une réalisation artistique. Le Tribunal régional de Hambourg a ainsi récemment confirmé l'existence de droits d'auteur sur la forme de salière-poivrière reproduite ci-dessous et a reconnu à son créateur le droit d'exiger la cessation de la commercialisation d'une salière-poivrière de forme similaire²⁷ :

<p>Forme antérieure</p>	
<p>Forme contestée</p>	

Cette affaire n'est peut-être pas « spectaculaire », mais - contrairement à l'affaire des chevaux de dressage envisagée plus haut - elle a permis au demandeur d'obtenir gain de cause. La partie défenderesse a fait appel de cette décision.

D'une manière générale, la protection de la forme d'un produit ou de son contenant en tant que marque, modèle ou par le droit d'auteur suppose que la forme en question se démarque particulièrement des formes typiques sous lesquelles les produits de tiers sont proposés sur le marché. En vue de

²⁵ BGH, 28 janv. 2016, aff. I ZR 40/14, Armbanduhr (montre).

²⁶ BGH, 13 nov. 2013, aff. I ZR 143/12, Geburtstagszug (train d'anniversaire).

²⁷ LG Hamburg, 1er juin 2016, aff. 308 O 281/15, Salz- und Pfefferstreuer (salière-poivrière).

faciliter la protection et la défense de cette forme, il est recommandé d'en documenter la création (en particulier en vue d'en démontrer l'antériorité) et d'établir, à l'époque de la création, ainsi qu'au moment d'un conflit, un état des formes des produits habituellement proposés sur le marché (en vue de démontrer l'originalité de l'objet en question par rapport aux formes habituelles et/ou, le cas échéant, de démontrer que la forme des produits est régulièrement utilisée comme indication d'origine dans le secteur concerné). Une telle documentation est essentielle en vue de protéger et défendre une forme sous le régime du droit d'auteur, qui ne prévoit aucune procédure d'enregistrement. Elle est également d'une importance considérable au regard du droit des marques et des modèles, en particulier s'il s'agit de démontrer que la forme était protégeable au moment de son dépôt ou que ladite forme est perçue comme un signe distinctif dans le secteur de produits concerné.

A. F.

La couleur appliquée à la surface des objets comme identificateur de source en droit français, une admission toute en nuances.

Arnaud LELLINGER

*Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Gilbey Legal*

*Vérificateurs : Jehan-Philippe Jacquy et Joanne Quirin, Avocats au Barreau de Paris
Cabinet Gilbey Legal*

La couleur constitue, au moment où les signes distinctifs disponibles à l'enregistrement sont de plus en plus rares, une source d'identification d'origine supplémentaire et théoriquement inépuisable. Néanmoins, les limites de la perception du consommateur d'attention moyenne et la nécessité d'assurer une protection à la fois effective et respectueuse de l'intérêt général amènent à questionner le réel intérêt d'une protection de la couleur unie comme identificateur de source par le droit des marques.

Introduction

Rire jaune, avoir des idées noires, rougir, se mettre au vert... Chaque couleur, par le fait des cultures et des hommes, adopte une signification et une symbolique précises.

Mais au-delà du symbole, la couleur peut aussi devenir un indicateur d'origine, un identificateur de source.

Cette possibilité est originellement présente dans l'héraldique qui, dès le Moyen-Âge, s'est développée en Europe comme un système organisé d'identification des lignées et de leurs membres, et plus largement des groupes humains unis par une même origine géographique ou encore corporative. Ces couleurs de blasons constituant, selon leur assemblage particulier, un outil d'identification d'une origine précise.

Au-delà, cette aptitude des couleurs à identifier se retrouve dans d'autres signes distinctifs des sociétés humaines, qui se sont réunies autour de pavillons, de drapeaux, d'étendards, de livrées et d'uniformes aux couleurs assemblées de façon unique et

permanente, afin de se différencier et de se reconnaître comme un groupe constitué.

On est ainsi moins d'un parti politique que d'une couleur politique, on est un vert ou un rouge, plutôt qu'un écologiste ou un communiste.

Par leur caractère directement perceptible par l'œil humain et intelligible par l'esprit, les couleurs ont toujours été des signes de reconnaissance directs, des symboles d'appartenance, des marqueurs d'origine.

La couleur est un code, elle transmet de manière immédiate une information et évite l'ambiguïté.

Mais pour pouvoir être un identificateur de source, la couleur doit surmonter deux types de faiblesse.

D'une part, la couleur est marquée par une faiblesse intrinsèque, car elle est certes une combinaison particulière de pigments générant une nuance unique, mais elle est surtout un élément brut sur lequel on ne peut intervenir sans le changer irrémédiablement.

La couleur interdit les modulations. Si l'on change la police d'un mot, celui-ci conserve le

même sens, mais lorsqu'on module une nuance, la couleur devient une autre nuance dont l'altération peut être imperceptible pour le consommateur d'attention moyenne.

D'autre part, la couleur est marquée par une faiblesse extrinsèque, car elle relève d'une symbolique propre à chaque culture, à chaque époque et à chaque individu. La perception des couleurs peut donc varier pour chacun.

Pour permettre à une couleur de jouer un rôle d'identificateur, il faut qu'elle ait acquis une identité et une signification suffisamment répandues pour être perçue non comme une couleur parmi d'autres, mais comme un élément d'identification précis.

La couleur peut jouer un rôle de différenciateur et, partant, permettre de désigner une origine particulière, à la seule condition d'être une nuance unique et comprise comme référant à une origine unique et déterminée, ouvrant ainsi la voie à une nécessité d'appropriation privative.



Figure 1 : Présentation par l'INPI de couleurs et des associations d'idées qu'elles véhiculent¹

Le droit de la propriété intellectuelle pourrait en ce sens offrir plusieurs outils de protection.

En ce qui concerne le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, non abordés ici, la couleur appliquée à la surface des objets peut être protégée, mais non en tant qu'identificateur de source, car elle joue dans ce cas un autre rôle : celui d'une caractéristique esthétique de l'objet protégé.

¹ « Peut-on déposer une couleur à titre de marque ? », <https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/peut-on-deposer-une-couleur-titre-de-marque>.

De même, la couleur appliquée à la surface des objets peut être protégée par l'utilisation d'une enveloppe *Soleau* ou le dépôt d'un brevet, à l'instar du Bleu Klein ou du Noir Kapoor². Dans ce cas, il s'agira d'une protection en tant que telle de la formule de composition de la couleur, de l'objet de création qu'est la couleur, et non d'une protection de cette couleur comme identificateur de source³.

C'est donc le droit des marques qui semble offrir la seule alternative de protection de la couleur comme identificateur de source.

La difficulté est justement ici que la couleur n'est pas protégée comme objet issu d'un travail d'invention ou de création, mais comme signe distinctif monopolisé par un seul opérateur économique, pour désigner ses produits et services, aux dépens de l'intérêt général.

Se pose donc la question de l'équité et de la pérennité d'une telle appropriation. Est-il vraiment opportun d'envisager la couleur comme identificateur de source sous le seul prisme du droit des marques ? Une approche plus globale n'est-elle pas nécessaire ?

C'est là tout l'enjeu du problème. Les couleurs peuvent apparaître comme l'un des meilleurs outils d'identification, et ce « même si elles ne transmettent pas d'informations précises aux consommateurs »⁴.

Pourtant, à la différence d'autres outils, les couleurs sont, en particulier pour les couleurs fondamentales ou primaires, une ressource très limitée⁵. Et même si les nuances de couleurs sont en nombre illimité, leurs faibles

² « L'art des couleurs : le bleu Klein et le noir Kapoor », <https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/peut-on-deposer-une-couleur-titre-de-marque>.

³ Lire à ce titre L. Gimalac, « Les couleurs de la mode : à l'encontre des idées reçues sur une protection en demi-teinte », *LPA* 2004, n°161, p.3 : sur la difficulté de breveter une couleur.

⁴ J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle. Tome 1 Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*, 2009, 2^e éd., Lextenso éditions, point 82.

⁵ On recense seulement sept couleurs primaires.

variations peuvent être indétectables par l'œil humain et particulièrement par le consommateur d'attention moyenne⁶.

Ce défi posé à la propriété intellectuelle par l'appropriation des couleurs avait très bien été synthétisé en son temps, par le Professeur Le Stanc, avant le fameux arrêt Libertel⁷ : « *Sans doute faut-il empêcher que des agents économiques puissent monopoliser à leur profit la palette au détriment des concurrents, mais en un temps où il est de plus en plus difficile de trouver des signes nominaux disponibles, où se font des dépôts de marques sonores ou olfactives, est-il raisonnable d'interdire à tel ou tel d'approprier pour certains produits ou services une couleur ou sa nuance, sans forme ni contour, libre aux offices ou au juge de limiter la portée de pareils dépôts? Que jugera la Cour ?* »⁸.

⁶ Voir à ce titre E. Pouillet, A. Taillefer et C. Claro, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., Paris, Marchal et Billard, 1912, p.71-72 : « *les couleurs ne sont pas variées à l'infini, comme les formes, mais sont au contraire renfermées dans un cercle très restreint ; s'il est vrai que, pour un œil exercé, les nuances peuvent elles-mêmes varier sans limite, il est certain que ces nuances sont le plus souvent insaisissables pour le vulgaire et se ramènent à un très petit nombre de types. Il suffirait donc que six ou sept commerçants eussent adopté dans une industrie les différents types de couleurs, pour que le produit lui-même fût monopolisé entre leurs mains, puisqu'il n'y aurait pas moyen de le fabriquer sans revenir à l'une des couleurs employées* », et .P. Tréfigny, « *L'orange sauve la couleur* », *Propr. industr.* 2003, n° 10, comm. 76, « *Il y a en effet quelques vérités à relever que la couleur perçue par tel ou tel individu varie, et ce, sans penser pour autant aux personnes atteintes de daltonisme. La couleur est en effet une "impression que fait sur l'œil la lumière diffusée par les corps" (Petit Larousse). En ce sens, elle est subjective. Par ailleurs, la couleur n'est jamais perçue en elle-même, sans forme ni contour, sans délimitation dans l'espace. Elle est toujours associée à un support, à une forme, que la mémoire retiendra* ».

⁷ CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel Groep. : Contrairement aux conclusions négatives de l'avocat général Léger du 12 novembre 2002, l'arrêt « Libertel Groep » affirme qu'une marque peut être constituée par une couleur prise en elle-même, sans qu'une délimitation particulière soit nécessaire (point 42).

⁸ C. Le Stanc, « *Marques : on ne hissera plus les couleurs ?* », *Propr. industr.* 2002, n° 9, 8, p. 3.

I. L'enregistrement d'une couleur comme identificateur de source admis à une nuance près

La nuance de couleur en elle-même a été considérée pendant très longtemps, en France, par une jurisprudence et une doctrine majoritaires, comme inapte à identifier des produits ou services. Néanmoins, sous l'impulsion européenne, l'admission à l'enregistrement de telles marques est devenue possible, tout en restant très limitée en droit et en faits.

A) Distinction et définitions des notions de nuance, combinaison et disposition de couleur(s)

1) La nuance de couleur

La couleur entendue au singulier désigne la couleur dite unie, simple, ou plate, c'est-à-dire une teinte formant un aplat, appliquée de façon uniforme sans dégradé ni travail de matière. Elle regroupe aussi bien les couleurs primaires que toutes leurs nuances.

La nuance est appréhendée et définie en matière de propriété industrielle par référence à des codes internationalement reconnus comme le code Pantone, nuancier universel utilisé dans le domaine de la conception graphique et de l'imprimerie qui reprend plus de 992 couleurs codifiées, permettant de définir avec exactitude la couleur désignée. La nuance se différencie des combinaisons ou des dispositions de couleurs.

2) La combinaison et la disposition de couleurs

Une combinaison de couleurs se définit comme « *l'assemblage de plusieurs couleurs dans un ordre déterminé, selon une certaine composition : bandes, chevrons, damiers, par exemple* »⁹.

La disposition de couleur n'est pas le simple arrangement de couleurs, mais « *la présentation particulière de plusieurs couleurs ou*

⁹ J-Cl. *Marques - Dessins et modèles*, Synthèse 10.

d'une couleur unique dans une forme ou un dessin, par exemple, du rouge dans un cercle »¹⁰.

Sa protection à titre de marque a été admise par le législateur en 1964¹¹, venant consacrer une jurisprudence ancienne et largement acquise¹².

B) Un enregistrement de la nuance très encadré par le droit français

1) Une admission qui fait débat

Les interrogations relatives au caractère protégeable de la couleur unie animent un débat vieux de 160 ans.

Ce débat n'a pas empêché de nombreuses marques portant sur une couleur unie d'être déjà enregistrées en France.

On compte ainsi actuellement environ 289 marques enregistrées depuis 1976 et portant sur une couleur unie. La plus ancienne de ces marques, visible sur la base de données en ligne de l'INPI¹³ et encore en vigueur, a été déposée le 9 décembre 1983¹⁴.

Mais dans le silence de la loi de 1857¹⁵, c'est à la jurisprudence et à la doctrine qu'il est revenu de se prononcer sur la reconnaissance de la couleur comme possible identificateur de source.

S'agissant des auteurs, la question principale demeurerait dans l'équilibre entre la nécessité d'une appropriation privative suffisamment large pour ne pas être illusoire et le respect de l'intérêt général.

Ainsi, Roubier considérerait que le fait de ne protéger qu'une nuance précise est illusoire, car les concurrents pourraient utiliser une nuance légèrement différente et ne pas craindre le grief de contrefaçon. À l'inverse, considérer que le dépôt d'une nuance peut empêcher l'utilisation et le dépôt par des tiers de nuances proches, conférerait un monopole injustifié¹⁶.

Au contraire, Mathély se montrait favorable à une telle protection de la couleur unie, à condition de la déterminer précisément¹⁷.

Du côté de la jurisprudence, des décisions avaient admis la validité des marques constituées d'une couleur unie déterminée¹⁸, avant même une consécration textuelle.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service qui en son article 1 dispose que « Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque ».

¹² Voir par exemple pour la couleur des angles d'une caisse, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janv. 1908, *Ann. prop. ind.* 1908, p. 223.

¹³ La base de données en ligne de l'INPI recense les marques déposées à partir de 1976, pour les marques françaises déposées de 1857 à 1975 il convient de consulter les fonds physiques de l'INPI.

¹⁴ Marque française n°1730674 déposée le 9 décembre 1983 pour des produits en classe 30 et décrite comme « Jaune orangé nuance Pantone orange 021C ». Source : Base Marque de l'INPI disponible à l'adresse <https://www.inpi.fr/fr/base-marques>.

¹⁵ Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce qui constitue le premier véritable dispositif moderne de protection des marques en droit français.

¹⁶ P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t.2, Sirey, 1954; cité dans *Le Lamy droit commercial*, Partie 3, Division 2, Chapitre 2, Section 1, Sous-section 2, § 3. Les couleurs.

¹⁷ P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Ed. JNA, 1984; *Le nouveau droit français des marques*, Ed. JNA, 1994; cités dans le *Lamy droit commercial*, Partie 3, Division 2, Chapitre 2, Section 1, Sous-section 2, § 3. Les couleurs..

¹⁸ CE, 22 févr. 1974, no 84.629, Sté Esso-Standard, *JCP G* 1974, II, n° 720, note A. Chavanne pour une marque couvrant la couleur « rouge Congo » pour désigner des produits pétroliers ou encore la décision TA Paris, 10 févr. 1977, *Ann. prop. ind.* 1978, p. 14 où la protection du « jaune Kodak » a été reconnue, citées dans le *Lamy droit commercial*, Partie 3, Division 2, Chapitre 2, Section 1, Sous-section 2, § 3. Les couleurs.

Mais il faudra attendre la loi de 1991¹⁹ pour que la notion de « nuance » soit enfin abordée par le législateur.

Cette consécration textuelle ne s'est pas faite sans causer des difficultés d'interprétation, puisque l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce simplement que peuvent notamment constituer des marques « les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » sans évoquer explicitement le cas de la couleur unie.

En visant les nuances de couleurs, la loi actuelle pouvait faire naître une hésitation totalement levée par l'arrêt Libertel²⁰.

Pour autant, il convient de noter qu'avant l'arrêt Libertel²¹, la jurisprudence française pouvait se montrer bien plus souple dans l'admission des « nuances » à la protection, que la jurisprudence européenne elle-même. Ainsi, la cour d'appel de Versailles a, dès 2001²², reconnu une protection à la nuance de couleur « *Rose Pantone 1555 c* », alors même que l'OHMI avait refusé à l'enregistrement une nuance très proche « *Rose Pantone 1565 c* »²³ pour le même titulaire.

Néanmoins, si l'arrêt Libertel rend possible la protection à titre de marque d'une nuance de couleur, il la limite fortement pour préserver la concurrence.

2) Une admission très encadrée

¹⁹ Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service et l'article L. 711-1, c, du Code de la propriété intellectuelle, énonçant « les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

²⁰ Voir note 7.

²¹ *Ibid.*

²² CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 15 mars 2001, SA Jeanne Arthes et al. c/ SNC Lancôme parfums, Juris-Data n° 2001-149681.

²³ OHMI, 3^e Ch. Rec., 28 juill. 1999, aff. R110/1999-3, prenant soin de préciser « Il est vrai qu'à la différence des droits de certains Etats membres, le règlement ne mentionne pas expressément une couleur per se parmi les formes possibles de marques. On peut noter à cet égard qu'en France l'article L 711-1 (2)(c) du Code de la propriété intellectuelle inclut les " combinaisons ou nuances de couleurs " ».

Après l'arrêt Libertel, il ne faisait plus de doute qu'une couleur en elle-même est susceptible de constituer une marque.

La Cour précise que le signe doit pouvoir être représenté graphiquement²⁴, afin d'être en mesure de délimiter exactement la protection dont fera l'objet la marque, et de permettre aux Offices de pouvoir apprécier la distinctivité de la couleur choisie, au regard des produits et services couverts.

Cette représentation graphique doit être, toujours, selon la Cour²⁵, claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette condition peut être remplie par l'usage d'un code internationalement reconnu²⁶.

Mais il faut également que la couleur soit en elle-même distinctive au regard des produits et services désignés.

L'appréciation de la distinctivité d'une marque constituée d'une couleur se fera toujours avec une rigueur accrue, car dès 2003 et l'arrêt Libertel, la Cour a souligné que « pour apprécier le caractère distinctif d'une couleur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indument la disponibilité des couleurs ».

La jurisprudence française a par la suite fait référence directement aux principes dégagés par l'arrêt Libertel et admis, par exemple, la validité d'une marque constituée de la couleur « *Pantone process blue quadri cyan 100 %* »²⁷.

²⁴ Art. 2 Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988.

²⁵ CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, Sieckmann.

²⁶ Article 2 d) arrêté du 2 décembre 2008, modifiant l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service : « Toutefois, si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur ».

²⁷ Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16745 : « Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Libertel, du 6 mai 2003, n° C-104/01) a dit pour droit qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter pour certains

La pratique actuelle de l'INPI en matière de dépôt de demande de marque portant sur une nuance²⁸, démontre clairement qu'une notification systématique de refus provisoire est délivrée, lorsqu'aucun dossier arguant du caractère distinctif acquis par l'usage n'est déposé concomitamment.

Il apparaît donc préférable pour le déposant d'une telle marque d'être particulièrement attentif à l'élaboration de son dépôt, en s'attachant à :

- Choisir une couleur identifiée de façon précise par référence à un code international ;
- Choisir une couleur arbitraire par rapport aux produits ou services visés, dont la liste doit être restreinte ;
- Arguer, le cas échéant, d'une distinctivité *ab initio* extrinsèque, qui pourrait être acquise par l'usage en France de la couleur considérée avant son dépôt²⁹. À ce sujet, la cour d'appel de Paris a admis l'enregistrement d'une nuance de jaune à titre de

produits et services un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la directive CE du Conseil du 21 décembre 1988 et peut faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, et que, si cette dernière condition ne peut être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, elle peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu ; qu'ayant relevé que si un échantillon de couleur accompagné d'une description verbale ne remplissait pas les conditions posées par l'article 2 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, pour constituer une représentation graphique, cette défaillance pouvait être comblée par l'ajout d'une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu et que tel était le cas en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ».

²⁸ Voir en ce sens la décision de l'INPI du 3 février 2014, portant refus provisoire de protection en France d'un enregistrement international pour une marque portant sur une couleur « jaune Pantone 809 C ».

²⁹ Le dépôt d'un dossier de notoriété sera préférable auprès de l'INPI, simultanément au dépôt de la demande de marque, ou dans les quatre mois suivant la notification du refus provisoire par l'INPI.

marque pour du Champagne, car cette nuance était utilisée de façon continue en France³⁰.

Le succès de la demande de marque repose donc sur la qualité du dossier de notoriété et la pertinence des pièces communiquées, l'INPI acceptant tout type de documents.

Néanmoins, il convient de relever qu'il n'est pas possible pour un tiers de savoir si lors du dépôt, ou au cours de l'examen, un dossier de caractère distinctif acquis par l'usage a été déposé, aucune référence n'apparaissant dans les bases de données ou sur les certificats d'enregistrement.

Il est cependant possible pour tout tiers de demander à consulter le dossier d'une marque à l'INPI et ainsi voir si un tel dossier a été déposé.

3) Des dépôts français en pratique limités

L'arrêt *Libertel* l'indique explicitement, le caractère distinctif d'une marque de couleur « ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits et services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique ».

Dans les faits, on constate que le nombre de dépôts de marques constituées d'une seule couleur est très limité.

Ainsi, depuis 1976³¹, seules 580 demandes de marques concernant une seule couleur ont été déposées.

Parmi ces 580 demandes de marques, on relève en septembre 2017, 289 marques françaises enregistrées et 16 demandes pendantes publiées.

Il apparaît, comme le suggérait la Cour dans l'arrêt *Libertel*, que la majorité des

³⁰ CA Paris, 18 janv. 2013, n°11/20286, SA Jean Eugene Borie c/ SCA Château Coufran : la cour cite les points 67 à 69 de l'arrêt *Libertel* et admet qu'une nuance de jaune peut constituer une marque de Champagne en raison de son usage continu.

³¹ La base en ligne de l'INPI disponible à l'adresse suivante : <http://bases-marques.inpi.fr>, recense les dépôts de marques depuis 1976.

enregistrements et des dépôts de marques qui visent à obtenir la protection d'une couleur couvrant, en pratique, un nombre limité de produits et services.

Mais au-delà du seul dépôt de la couleur à titre de marque, c'est également la question de son caractère effectivement protégeable, face notamment à la contrefaçon, qui se pose.

Cette question apparaît d'autant plus sensible que, comme nous l'avons vu, l'INPI a accru sa vigilance en matière d'enregistrement de marque portant sur une nuance de couleur, en exigeant par exemple en pratique un dossier de distinctivité.

De nombreuses marques, enregistrées à une période où l'INPI pouvait faire preuve d'une plus grande souplesse, sont donc d'autant plus exposées à l'annulation aujourd'hui.

II. Les limites d'une protection effective de la nuance par le droit des marques et le recours possible à d'autres moyens de protection

Au-delà du seul dépôt d'une couleur à titre de marque et de son admission, dont nous avons vu qu'elle était encadrée, se pose également la question de l'effectivité réelle de la marque portant sur une nuance de couleur après son enregistrement et des moyens alternatifs permettant de la protéger.

A. Les limites de la protection d'une couleur à titre de marque en cas de contrefaçon

Concernant le contentieux, l'appréciation de la contrefaçon sera la même que pour tout autre type de marque, à savoir un risque de confusion dans l'esprit du public.

Mais là encore, pour espérer pouvoir s'opposer à l'usage par un tiers d'une couleur déterminée, les conditions posées pour le dépôt sont également applicables aux actions en contrefaçon.

Ainsi, la contrefaçon sera admise d'autant plus facilement que la marque antérieure est

précisément définie³² et distinctive, et pourra être écartée lorsque la validité de la marque invoquée peut paraître discutable³³.

En ce sens, la jurisprudence fournie qui s'est développée autour des dépôts de marques de la maison *Louboutin* apparaît comme la meilleure illustration de la fragilité du dépôt d'une couleur à titre de marque, mais aussi de la quête d'un déposant pour parvenir à la protection de « sa » couleur emblématique.

À ce titre, une mise en parallèle des dépôts successifs portant sur le rouge de *Louboutin* et de la jurisprudence qu'ils ont générée est très riche d'enseignements. Elle peut apparaître comme une illustration de la bonne approche que doit avoir le déposant voulant faire d'une couleur unique un identificateur de source protégé et protégeable.

Concernant les enregistrements de marque française, ils s'établissent chronologiquement de la façon suivante :

- Marque française n° 3067674 déposée le 29 novembre 2000, couvrant les « chaussures » en classe 25, et décrite dans le dépôt comme une « semelle de chaussure de couleur rouge » et une « marque » déposée en couleur.

³² TGI Paris, 27 avr. 2001, Candia SA c/ Bledina SA : contrefaçon admise d'une couleur « rose Pantone 212 » ; ou Cass. Com. 19 avril 2005, Pieper Heidsieck c/ Charles Lafitte : contrefaçon admise pour des nuances de rouge.

³³ CA Versailles, 27 avr. 2006, UHU c/ 3M « La marque opposée étant constituée par la nuance d'une couleur primaire, couleur communément utilisée dans le domaine de la papeterie à des fins notamment décoratives, les articles en cause étant des articles de consommation courante, s'adressant à l'ensemble des consommateurs qui n'ont pas l'habitude d'identifier l'origine de tels produits par leur couleur sauf en cas de couleur très spécifique ou arbitraire par rapport aux produits, il s'ensuit que la validité de la marque apparaît contestable et par voie de conséquence le caractère sérieux de l'action en contrefaçon ».



Figure 2 : marque française n° 3067674

- Marque française n° 3414903 déposée le 8 mars 2006 et couvrant des produits en classes 14, 18, 25 et 26.



Figure 3 : marque française n° 3414903

- Marque française n° 3869370 déposée le 25 octobre 2011, couvrant en classe 25 des « chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques) », et décrite dans le dépôt comme suit « la marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n° 18.1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque, mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) » et « marque déposée en couleur ».



Figure 4 : marque française n° 3869370

Concernant les décisions françaises les plus notables, elles s'établissent chronologiquement de la façon suivante :

- La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2011, a estimé, alors que le tribunal de grande Instance avait pu la considérer valide, que la marque constituée par une semelle de couleur rouge³⁴ n'est pas valable à défaut de présenter « les propriétés de clarté, d'exactitude, de précision, d'intelligibilité et d'objectivité et le caractère de distinctivité requis »³⁵.
- Un pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation dans sa décision du 30 mai 2012³⁶.
- Le tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 11 octobre 2011, retenu que la même marque française³⁷ n'était pas valable, en indiquant que « s'agissant de la couleur rouge revendiquée, il convient de relever que celle-ci n'est pas définie de façon précise par une référence pantone permettant de l'identifier [...] que la couleur du signe n'est donc pas déterminée avec suffisamment de précision et d'exactitude pour conférer un caractère distinctif propre à identifier l'origine d'une chaussure »³⁸

³⁴ Marque française n°3067674.

³⁵ CA Paris, pôle 5, 1^{ère} ch., 22 juin 2011, n° 09/00405.

³⁶ Cass. com, 30 mai 2012, n° 11-20724.

³⁷ Voir note 34.

³⁸ TGI Paris, 11 oct. 2011, n° 10/04152.

- Enfin, dans une décision du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris rejette une demande en nullité à l'encontre de la marque française n° 3869370 relevant que le signe consistant en la couleur rouge appliquée sur la semelle d'une chaussure satisfait à l'exigence de représentation graphique et constitue une marque valable et concernant la brève description accompagnant la marque objet de la contestation. Le tribunal de grande instance estime que même si celle-ci est facultative (sauf en ce qu'elle précise la couleur représentée), elle a tout de même une incidence juridique pour identifier les caractéristiques du signe protégé en permettant de connaître l'intention du déposant lorsqu'il y a un doute. Le tribunal a donc pu relever que la représentation graphique de la marque comportait une couleur clairement identifiée dans la description, dont la précision, l'objectivité et la constance sont indéniables³⁹.

Cet panorama démontre la nécessité pour le titulaire d'adopter une stratégie d'enregistrement des marques de couleur passant par une clarté et une grande précision tant dans le dépôt du signe et de sa description, que dans le libellé des produits et services couverts, ceci afin d'assurer l'effectivité des droits.

Cet exemple démontre aussi ce que certains auteurs envisageaient dès 2003, à savoir que la marque de position⁴⁰ peut apparaître comme un moyen possible de surmonter les difficultés d'enregistrement et de mise en œuvre des droits sur une nuance de couleur⁴¹,

³⁹ TGI Paris, 16 mars 2017, n° 15/1131.

⁴⁰ Une marque de position est un signe apposé sur un emplacement spécifique d'un produit.

⁴¹ S. Mandel, « La marque de couleur : un rêve ou une réalité ? », *Propriété industr.* 2003, n°9, comm. 69.

qui pour être efficace devra être précisément déterminée.

B. Le danger de la dégénérescence de la nuance et la nécessité d'en adopter un usage cohérent

La stratégie de protection ne doit pas se limiter au seul dépôt, mais doit perdurer tout au long de la vie de la marque. Ceci est vrai pour toute marque, mais *a fortiori* pour les nuances de couleur, dont les impératifs d'intérêt général limitent particulièrement l'effectivité.

Ainsi, être titulaire d'une marque de couleur amène une forme d'exigence pour le titulaire en raison de la nature de son droit.

Ceci peut passer par une stratégie offensive, comme le souligne Marie-Hélène Fabiani qui exhorte le titulaire à « multiplier les actions anti-contrefaçon pour protéger ses signes, puisque ce comportement permet d'éviter la déchéance et de prouver l'acquisition du caractère distinctif d'une marque »⁴².

Car procéder au dépôt d'une couleur à titre de marque en respectant l'ensemble des recommandations énoncées ci-dessus ne sera pas suffisant, si son titulaire ne prend aucune mesure afin d'éviter la banalisation de sa couleur.

À ce titre, l'exemple de la société Candia est riche d'enseignements. Cette société avait procédé le 21 novembre 1994 au dépôt de la couleur « rose Pantone 212 » pour du lait et des produits laitiers en classe 29⁴³, à titre de marque. Sur le papier, le dépôt répondait donc à toutes les conditions de validité requises *ab initio* et pour garantir l'effectivité des droits après l'enregistrement : un dépôt précis référant au code Pantone et un libellé restreint.

⁴² M-H. Fabiani, « Les marques de couleur : carton rouge ! », *Gaz. Pal.* 2011, n° 344, p. 24.

⁴³ Marque française n° 94545460.



Figure 5 : marque française n° 94545460

Néanmoins, ce dépôt valable sur le papier, est devenu fragile sous le coup du succès de la marque et du fait de l'incapacité du titulaire à prendre les mesures suffisantes contre la dégénérescence, amenant la Cour de cassation à reconnaître que cette marque avait perdu son caractère distinctif⁴⁴.

On voit ici la limite du dépôt d'une couleur à titre de marque et le fait qu'une seule stratégie offensive peut ne pas être suffisante. En effet, dans l'exemple précité, la société Candia avait multiplié les actions contre ses concurrents, mais rien n'y a fait⁴⁵.

Les commentateurs ont largement débattu du caractère potentiellement inextricable d'une déchéance encourue par le titulaire d'une marque de couleur.

Certains auteurs appellent le titulaire à mener des campagnes auprès du public afin de

⁴⁴ Cass.Com., 10 juill. 2007 n°06-15.593, sté Candia c/ sté BSA et Lactel, validant l'analyse de la CA de Lyon, 1ere ch. civ., 23 mars 2006, retient que « la cour d'appel, qui s'est référée à l'usage du signe incriminé pour des produits tels que du lait deuxième âge ou du lait céréales goût vanille, a justifié sa décision en constatant qu'il pouvait servir à désigner une caractéristique du produit [...] qu'en constatant que les sociétés appartenant à l'activité laitière font usage d'une couleur rose fuchsia qui, sans être identique à la couleur rose pantone 212, est une nuance très proche ne permettant pas à un consommateur d'attention moyenne d'opérer une distinction, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, s'est exactement référée au public auprès duquel la marque devait remplir sa fonction de désignation d'origine, et, constatant l'emploi généralisé d'un signe ne s'en distinguant que par des détails imperceptibles pour ce public, a justifié sa décision selon laquelle cette marque avait perdu son caractère distinctif ».

⁴⁵ J. Daleau, « Marque : une couleur peut facilement devenir usuelle », *D. actu.*, 13 septembre 2007, rappelant que selon la jurisprudence, une action en contrefaçon n'est pas suffisante pour éviter la dégénérescence d'une marque, comme a pu le retenir la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2004.

conserver dans l'esprit des consommateurs le lien de rattachement entre les produits ou services du titulaire et la couleur⁴⁶.

D'autres appellent à se méfier « de la banalisation par les « codes couleurs », chers aux professionnels du marketing »⁴⁷.

Ainsi, l'exigence du titulaire dans la protection de son droit peut aussi passer par une stratégie défensive, en développant une identité suffisamment forte autour de la couleur choisie. Le choix d'une couleur comme identificateur de source doit donc s'entendre comme un choix global.

Ce choix, pour risqué qu'il soit, appelle à ne pas déposer une simple marque, mais bien plus à développer une image de marque, une identité visuelle globale. Car on le voit, seuls les titulaires ayant véritablement développé une identité forte centrée sur une couleur unique ont pu se détacher.

On pense ici à la société Décathlon, titulaire de la marque « Pantone Process Blue Quadri Cyan 100% »⁴⁸ enregistrée le 17 novembre 1998 et qui, des sacs aux chariots, en passant par le site Internet ou les uniformes de ses vendeurs, apparaît comme un indicateur d'origine multiplié à l'envi sur tous les supports entrant en contact avec le consommateur.



Figure 6 : marque française n° 98759688

Cela n'empêche pas la société Décathlon d'engager également une stratégie offensive

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ P. Tréfigny, « L'évolution du rose layette ou la modernité et les marques : du petit-lait ! », *Propri. industr.* 2006, n° 12, comm. 93.

⁴⁸ Marque française n° 98759688.

sur le terrain judiciaire, afin d'éviter la banalisation de sa couleur⁴⁹.

On peut également penser à la société Hermès, titulaire d'une marque déposée le 31 décembre 2009 et portant sur « une couleur orange décrite comme suit selon la référence LAB de la Commission Internationale de l'Eclairage : L : 58.32, a : 41.91, b : 48.06, avec un delta E de 2 (mesure effectuée sous une illuminance de D 65/100) »⁵⁰.



Figure 7 : marque française n° 3702060

Cette couleur est également utilisée sur un nombre très important de supports entrant en contact avec la clientèle.

Cette stratégie plus globale d'usage de la couleur non pas à simple titre de marque, mais également comme identité visuelle d'une entreprise, aura un impact certain sur les possibilités de protection, facilitant au titulaire le recours à la protection contre la concurrence déloyale.

C. Le recours possible à la concurrence déloyale

La doctrine a très tôt perçu la concurrence déloyale comme un moyen peut-être plus judicieux de défense contre l'utilisation abusive d'une nuance de couleur par un tiers⁵¹.

Le fait de développer une identité visuelle forte propre au titulaire et fondée sur la

couleur également protégée à titre de marque, permet de multiplier les possibilités d'action en cas de contentieux.

En effet, si la couleur est protégée seulement à titre de marque, le titulaire ne pourra agir à l'encontre de son concurrent qu'en contrefaçon. Cela implique qu'il possède une marque distinctive, ce qui comme nous l'avons vu n'est pas sans difficulté.

Mais si la couleur fait aussi partie de l'identité visuelle du titulaire, ce dernier peut également invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme contre le concurrent qui s'inscrirait dans son sillage sans bourse délier.

Plus largement, cela permettra au titulaire de dépasser les griefs qui avaient pu être soulevés dès le 12 novembre 1992 par l'Avocat Général Léger qui déniait à la couleur tout caractère distinctif *per se* ou acquis par l'usage, au motif que « ce que les consommateurs ont appris à reconnaître n'est pas la couleur en tant que telle, mais un objet revêtu de cette couleur. La couleur est donc toujours associée mentalement à un autre élément. Le plus souvent, il s'agira d'un logo ou d'un vocable. Au minimum, cet autre élément sera la forme du produit soumis à la vente. Si cet autre élément vient à manquer, les consommateurs ne seront plus en mesure d'identifier avec certitude l'origine du produit ou du service concerné »⁵².

Cette identité visuelle forte propre au titulaire, permet, en détachant la couleur de sa simple apposition sur le produit, d'en faire un véritable élément identificateur de la source qu'est le titulaire du droit, et multiplie ainsi les possibilités d'actions en cas d'atteinte.

Le recours à l'action en concurrence déloyale trouvera sa source dans le Code civil et son article 1240⁵³. Ce grief pourra être invoqué subsidiairement ou concurrentement à celui de contrefaçon, à condition qu'une faute distincte de la simple contrefaçon puisse être démontrée.

⁴⁹ Voir note 27.

⁵⁰ Marque française n° 3702060.

⁵¹ Voir à ce titre C. Caron, « Marques - De l'Empereur de Chine au parfum "Trésor" de Lancôme : la réservation des couleurs par le droit de la propriété intellectuelle », CCE. 2001, n° 12, comm. 125, citant Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey 1954, t. II, p. 555.

⁵² Voir note 8.

⁵³ Ancien article 1382 modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Un tel recours à l'action en contrefaçon, s'il a pu être admis par la jurisprudence⁵⁴, n'est pas toujours susceptible d'aboutir, même lorsque la partie qui l'invoque a développé une identité visuelle forte⁵⁵.

Néanmoins, l'action en concurrence déloyale reste une alternative efficace et une possibilité supplémentaire pour tenter de garantir la protection d'une couleur unique déposée à titre de marque.

Conclusion

La nuance de couleur comme identificateur de source est donc protégeable par le droit des marques en France. Mais cette protection exigeante⁵⁶ appelle le titulaire à une approche globale et transversale.

Pour garantir une protection efficace au-delà du dépôt, il devra donc s'attacher certes à protéger cette couleur, mais également faire en sorte qu'elle reste protégeable tout au long de la vie de la marque. Le complément des protections offertes par la propriété intellectuelle se trouve indéniablement dans d'autres domaines comme la stratégie commerciale et la publicité, que ne doit pas négliger le titulaire.

La couleur, au-delà d'une simple marque et sa protection juridique, doit être pensée dans le contexte de l'activité globale du titulaire, pour devenir un véritable identificateur du titulaire, son image de marque.

Il revient donc au titulaire d'adopter les bons réflexes, tant dans le domaine de la propriété intellectuelle que dans les domaines annexes, en respectant la charte graphique globale, fondée sur une couleur unique, « d'abord parce qu'il s'agit de l'identité visuelle de la marque, de son ADN, qui doit être reconnue facilement par les utilisateurs, mais l'aspect financier n'est pas non plus à négliger. Être, par exemple, obligé de réimprimer des brochures commerciales parce que la couleur n'est pas bonne est un coût dont les entreprises peuvent se passer. Il est donc important de pouvoir s'appuyer sur un système d'impression couleur fiable et fidèle quel que soit le support [...]. Ainsi, même les impressions réalisées en interne sont au service de la marque et lui permettront d'être identifiée en un clin d'œil »⁵⁷.

A. L.

⁵⁴ CA Paris, 13 déc. 2002, Pieper Heidsieck c/ Charles Laffitte, confirmé par Cass. Com. 19 avr. 2005, « sans qu'il soit nécessaire de rechercher si, au début de l'année 1998, l'étiquette nouvelle de Champagne de Pieper Heidsieck était notoire, l'adoption par Charles Laffitte comme l'ont retenu les premiers juges, d'un nouvel emballage pour le Champagne de même nom, peu de temps après l'importante campagne publicitaire de Pieper Heidsieck, révèle la volonté de Charles Laffitte de se placer dans le sillage de son adversaire ».

⁵⁵ Voir à ce titre CA Paris, 30 mars 2005, Mov'in c/ Décathlon SA « la société Décathlon n'est pas fondée à invoquer, compte tenu de l'emploi concomitant dans le temps de la couleur bleue par les parties, une quelconque concurrence parasitaire ».

⁵⁶ Voir en ce sens la décision de l'INPI du 3 février 2014, portant refus provisoire de protection en France d'un enregistrement international et indiquant de façon discutable qu'« il n'est pas dans les habitudes des consommateurs d'identifier l'origine des produits ou services d'une entreprise à partir d'une couleur en soi, en l'absence d'un élément graphique ou textuel », disponible sur le site www.darts-ip.com.

⁵⁷ E. Maraval, « La couleur fait la marque », *marketing-professionnel.fr*, 2 septembre 2016.

Protection de la forme et de la couleur du produit ou de son contenant en Suisse : une mécanique de précision délicate et fascinante

Laurent MUHLSTEIN

*Avocat au Barreau de Genève
Associé de l'étude Junod, Muhlstein, Lévy & Puder
Chargé de cours à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale*

Eric ROJAS

*Conseil en Propriété Intellectuelle
Cabinet TRADAMARCA, Lausanne*

Vérificateur : Christophe Maillefer, Avocat, Associé, Gros & Waltenspühl, Genève

La forme d'un produit ou de son contenant peut bénéficier de la protection au titre de la marque tridimensionnelle, de l'objet du design et de l'œuvre du droit d'auteur, voire en vertu du droit de la concurrence déloyale (principe du cumul des droits de propriété intellectuelle, admis en droit suisse). Sont en revanche totalement exclues de protection les formes dont les caractéristiques découlent exclusivement de la fonction technique du produit, respectivement lorsqu'aucune autre forme ne peut raisonnablement être utilisée ou lorsque l'emploi d'une autre forme implique une exécution moins commode, moins résistante ou plus chère (critère de la multiplicité des formes). La couleur non délimitée par des contours et appliquée à la surface des objets peut en principe pareillement bénéficier du cumul des droits de protection, notamment en tant que marque de couleur abstraite, qu'objet du design (logos, motifs décoratifs pour surfaces, ornementation, emballages), voire sur la base du droit de la concurrence déloyale. Sont en principe totalement exclues de protection les couleurs qui sont soumises à un besoin absolu de libre disponibilité dans la branche considérée. Les exceptions absolues faisant obstacle à la protection en droit suisse paraissent moins strictes en comparaison avec le droit de l'UE. Dans ce contexte, une stratégie de protection recourant également à la marque de position est à prendre en considération

Introduction

La Suisse a ratifié le traité de Singapour sur le droit des marques de 2006 qui constitue le premier instrument international portant sur le droit des marques et reconnaissant expressément les marques non-traditionnelles. Ce traité est d'application directe en droit suisse et mentionne expressément les marques tridimensionnelles, ainsi que les marques de couleurs. Par conséquent, la possibilité de déposer et d'enregistrer de telles marques

tridimensionnelles et de couleurs en Suisse est reconnue.

Cette possibilité est également confirmée par l'existence d'une jurisprudence portant sur les deux types de marques en relation avec l'article 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après LPM), qui énumère un catalogue non exhaustif des différents types de marques admis à la protection en Suisse, dont les « formes en trois dimensions » (l'article 1 ne mentionne expressément que les

couleurs en combinaison avec d'autres signes).

Les exigences formelles de reproduction lors du dépôt et de l'enregistrement de telles marques pouvant différer selon la nature de ces dernières, il est donc renvoyé au chapitre correspondant ci-dessous.

I. La forme du produit ou de son contenant en tant que marque 3D

A. Aptitude à constituer une marque (Markenfähigkeit)

Aux termes de l'article 1 al. 1 LPM, « *la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* ». La marque a une double fonction : distinctive (elle doit individualiser les produits/services désignés par le signe afin que le consommateur puisse les reconnaître et les distinguer de l'offre d'autres fournisseurs) et d'indication de provenance (tous les produits/services désignés proviennent d'une entreprise définie ou d'un groupe d'entreprises économiquement liées).

Un signe est apte à constituer une marque (markenfähig) s'il peut remplir cette fonction de marque de manière abstraite, c'est-à-dire sans référence aux produits/services désignés¹ ; cette aptitude à constituer une marque (Markenfähigkeit) est aussi nommée caractère distinctif abstrait (à ne pas confondre avec le caractère distinctif concret).

L'article 1 al. 2 LPM donne comme exemples de marque « *les formes en trois dimensions* ». La jurisprudence et la doctrine font une différence entre les marques tridimensionnelles au sens large, qui sont distinctes des produits - et évidemment des services - qu'elles distinguent (par exemple la « *flying lady* » des voitures Rolls-Royce®) et les marques tridimensionnelles au sens étroit, qui représentent la forme même du produit

¹ TAF B-5456/2009, *sic!* 2011, 34 c. 2.1 - Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

ou de son emballage (par exemple la bouteille Coca-Cola® ; Formmarke en allemand)².

B. Conditions requises pour l'obtention de la protection

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction et doit être défini. Le déposant doit remettre à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après IPI) soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles, afin de définir l'objet de la protection de façon suffisamment précise. De plus, il convient d'indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle. À défaut d'une telle indication, l'Institut traite la marque comme une marque figurative.

Sous le titre « motifs absolus d'exclusion », l'article 2 let. a et b LPM dispose : « *sont exclus de la protection : a) les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés ; b) les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires* ».

Pour que les marques tridimensionnelles puissent être protégées, il est déterminant qu'elles possèdent (en se référant aux attentes du public suisse concerné³) des propriétés frappantes, se distinguant de ce que l'on voit habituellement et de ce qu'on s'attend à trouver et que, par là même, elles demeurent

² ATF 120/1994 II 307 c. 2 a et les références de doctrine citées RADO THE ORIGINAL ; ATF 129/2003 III 514 c. 2.1 LEGO/MEGA BLOKS ; TF, *sic!* 2005, 646 c. 2 PÂTE DENTIFRICE II ; TAF, *sic!* 2007, 905, c. 2 SILK CUT ; TAF : rés. *in sic!* 2009, 612 c. 5 POUBELLE REQUIN ; E. Marbach, *Markenrecht*, in *SIWR III/1*, 2^{ème} éd., Bâle, 2009, p. 152, ch. 494 ; C. Willi, *Markenschutzgesetz*, Zurich, 2002, p. 95, ch. 195 ad art. 2 ; M. Noth, in M. Noth, G. Bühler et F. Thouvenin, *Markenschutzgesetz*, Berne, 2009, p. 169-170, ch. 14 ad art. 2 b ; E. Meier et S. Fraefel, in *Commentaire Romand Propriété intellectuelle (CR PI)*, Bâle, 2013, p. 677, ch. 78-80 ad art. 2 ; M. Luchsinger, « *Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut* », in *sic!* 1999, 195 ; M. Wang, *Die schutzfähige Formgebung*, Berne, 1998, p. 321-322.

³ TAF rés. *in sic!* 2008, 301 c. 9 LA PRAIRIE.

ancrées dans la mémoire de l'acheteur. Une forme à laquelle on s'attend est celle qui découle de la fonction du produit⁴. C'est l'impression d'ensemble qui est déterminante⁵ et il faut rechercher de façon abstraite si la forme se distingue suffisamment de ce qu'on s'attend à trouver, sans comparer avec les produits concurrents. Il est dénué de pertinence de savoir si la forme se distingue suffisamment d'autres formes, car cela relève de l'article 3 LPM (motifs relatifs d'exclusion)⁶.

Il faut prendre en considération les produits ou services auxquels le signe se rapporte⁷. Afin que la marque jouisse d'un caractère distinctif, la forme ne doit pas seulement rester dans la mémoire, il faut que, compte tenu des produits ou services concernés, elle se distingue par son originalité de ce qui est usuel, et pas uniquement par une modification mineure d'une forme connue⁸. Une forme banale peut être protégée si elle est combinée à d'autres éléments, tels que des signes plans ou des couleurs, rendant la combinaison suffisamment distinctive pour demeurer dans la mémoire de l'acheteur et indiquer l'origine du produit⁹.

Attendu que les principes applicables aux marques planes le sont également aux signes tridimensionnels¹⁰, les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires sont indispensables aux acteurs économiques et doivent donc être conservées à leur libre disposition, sans donc pouvoir s'imposer et être ainsi monopolisées¹¹. Les principes sont les mêmes, que la marque constitue le produit ou son emballage ou encore une partie du produit ou de son emballage¹². En outre, la protection s'étend uniquement à la forme, mais non au matériau grâce auquel cette forme est réalisée¹³.

Autrement dit, la marque qui constitue la nature même du produit est une forme inséparable de l'objet lui-même¹⁴ ou de sa fonction¹⁵, ou encore la forme primitive d'un produit, p. ex. un cylindre, un cube, un cône, une sphère¹⁶. En conséquence, seules les variations de la forme de base peuvent être

⁴ ATF 120/1994 II 307 c. 3 b RADO THE ORIGINAL.

⁵ TF, *sic!* 2007, 824 c. 6.1 AUBE DE TURBINE ALSTOM ; TAF, rés. in *sic!* 2008, 808 c. 3.1 TEDDYBÄR ; TAF, rés. in *sic!* 2011, 442 c. 4.2 VALISE ROUGE ; TAF, rés. in *sic!* 2014, 373 c. 3.2 MÉLANGEUR.

⁶ TAF, *sic!* 2007, 743 c. 8 FLACON EN FORME DE GOUTTE ; TAF, *sic!* 2007, 900 c. 4 PÈRE NOËL ; TAF, rés. in *sic!* 2011, 442 c. 4.1 VALISE ROUGE.

⁷ ATF 133/2007 III 342 c. 3.2 CONDITIONNEMENT HEINZ ; TAF, rés. in *sic!* 2009, 417 c. 6.1 RÉCIPIENT POUR SERVIETTES HUMIDES ; TAF, rés. in *sic!* 2014, 373 c. 5 MÉLANGEUR.

⁸ ATF 129/2003 III 514 c. 4.1 LEGO/MEGA BLOKS ; TF, *sic!* 2006, 666 c. 2.2 REEMTSMA ; TAF, *sic!* 2007, 743 c. 4 FLACON EN FORME DE GOUTTE ; TAF, rés. in *sic!* 2009, 612 c. 2.1 POUBELLE REQUIN ; TAF, rés. in *sic!* 2010, 99 c. 4.2 CHOCOLAT PAVOT III ; E. Meier et S. Fraefel, *op. cit.*, p. 678-679, ch. 85.

⁹ TAF, rés. in *sic!* 2010, 99 c. 4.3 CHOCOLAT PAVOT III ; TAF, rés. in *sic!* 2011, 442 c. 4.2 VALISE ROUGE ; TAF, rés. in *sic!* 2014, 373 c. 3.2 MÉLANGEUR ; C. Willi, *op. cit.*, p. 80, ch. 125 ad art. 2 ; E. Marbach, *op. cit.*, p. 44-45, ch. 153-155 ; M. Noth, *op. cit.*, p. 174-175, ch. 30-31 ad art. 2 b.

¹⁰ (ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle) CRPI, *sic!* 2006, 264 c. 4 TETRA PAK ; CRPI, *sic!* 2007, 527 c. 5 BOUTEILLE AVEC PROTUBÉRANCES.

¹¹ ATF 129/2003 III 514 c. 2.2 et 2.3 LEGO/MEGA BLOKS et les références citées ; *sic!* 2006, 666 c. 2.1 REEMTSMA ; ATF 134/2008 III 314 c. 2.3.2 M ; M. Städeli et S. Brauchbar Birkhäuser, *MSchG-MMG*, 3^{ème} éd., Bâle, 2016, p. 181 ss, ch. 256 ss ad art. 2) ; E. Meier et S. Fraefel, *op. cit.*, p. 679, ch. 87 ad art. 2 ; *contra*, TF, *sic!* 2004, 676 c. 4.1 *in limine* BAUSCH & LOMB ; ATF 131/2005 III 121 c. 2 et 3.2 *in limine* SMARTIES ; TAF, rés. in *sic!* 2008, 51 c. 5 TÊTE DE GUITARE.

¹² ATF 137/2011 III 403 c. 3.3.4 EMBALLAGE ONDULÉ ; TAF, rés. in *sic!* 2012, 114 c. 4.1 BEC VERSEUR ; TAF, *sic!* 2013, 527 c. 3.3.2 RAYURES PARALLÈLES ; E. Marbach, *op. cit.*, p. 153, ch. 496.

¹³ TAF, rés. in *sic!* 2012, 114 c. 4.3 BEC VERSEUR.

¹⁴ M. Wang, *op. cit.*, p. 356-370 ; ATF 129/2003 III 514 c. 2.4.1 LEGO/MEGA BLOKS : une rose pour une rose artificielle.

¹⁵ ATF 129/2003 III 514 c. 2.4.1 LEGO/MEGA BLOKS : une sphère pour un ballon de football ; TF, *sic!* 2008, 110 c. 3.2 BOULE LINDOR.

¹⁶ CRPI, *sic!* 2005, 470 c. 6 BRISE-JET ; CRPI : *sic!* 2005, 472 c. 4 EMBALLAGE DE CONFISERIE ; CRPI, *sic!* 2006, 264 c. 4 TETRA PAK ; M. Streuli, « Zur Schutzfähigkeit von Formmarken », in *sic!* 2002, 796

protégées comme marque¹⁷. La forme techniquement nécessaire est celle qui est indispensable au fonctionnement du produit, soit celle dont les caractéristiques essentielles visent un effet technique¹⁸ ou encore celle qui ne peut pas être altérée sans changer les propriétés ou les possibilités d'utilisation du produit ou sans rendre la fabrication de ce dernier plus onéreuse¹⁹. De telles formes doivent demeurer à la disposition du public et ne peuvent pas s'imposer²⁰.

Pour qu'une forme puisse être protégée, il faut donc qu'elle ait été donnée au produit afin de le distinguer de produits concurrents d'autres entreprises²¹, même si cette forme a été créée en tenant compte de sa finalité²², et non pour indiquer la présence dans le produit de certains composants²³, ni pour son seul attrait esthétique²⁴. Ainsi, plus les formes des produits d'un certain genre sont variées, plus les exigences seront élevées pour qu'une forme soit suffisamment distinctive pour

pouvoir être monopolisée comme marque²⁵. Ce n'est cependant pas le fait que la forme se distingue de celles de produits concurrents qui est déterminante : il faut que, pour le produit concerné, la forme apparaisse comme inattendue, inhabituelle²⁶. Plus la forme du produit se confond avec ce dernier, plus les milieux intéressés risquent de ne pas y percevoir une indication de la provenance du produit²⁷.

On ne peut déduire du seul fait que la forme est utilisée par une seule entreprise que la première serait perçue comme un signe distinctif²⁸. Le fait que la forme soit attrayante n'empêche pas qu'elle soit perçue comme indiquant la provenance du produit. La question doit être examinée de cas en cas²⁹. Lorsque l'emballage épouse la forme du produit, cet emballage fait aussi partie de la nature du produit et ne peut indiquer sa provenance³⁰. Il en va de même lorsque la forme de l'emballage est dictée par le produit, notamment sa nature, sa consistance ou ses exigences de conservation³¹.

En substance, le Tribunal fédéral (ci-après TF) distingue premièrement la forme conditionnée par la technique, soit celle qui, sans être indispensable au fonctionnement du produit, est néanmoins en rapport avec celui-ci, telle que par exemple celle des briques LEGO : l'élément fonctionnel peut donc être

¹⁷ D. Meisser, « Perpetuierter Patentschutz durch Formmarken ? », *RSPI* 1995, 230

¹⁸ ATF 129/2003 III 514 c. 2.4.2 et 3.1.1 LEGO/MEGA BLOKS : l'extrémité cruciforme de la lame d'un tournevis destiné à des vis à tête comportant des fentes cruciformes ; ATF 131/2005 III 121 c. 3.1 SMARTIES ; ATF 137/2011 III 324 c. 3.2.2 NESTLÉ/DENNER et note de L. Ferrari *in PJA* 2012, 277.

¹⁹ TF, *sic!* 2004, 676 c. 2 *in limine* et 3 *in limine* BAUSCH & LOMB ; ATF 131/2005 III 121 c. 3.1 SMARTIES ; TF : *sic!* 2006, 666 c. 2.1 REEMTSMA ; ATF 137/2011 III 324 c. 3.2.2 NESTLÉ/DENNER et note de L. Ferrari *in PJA* 2012, 277 ; TF : *sic!* 2012, 811 c. 3.2 LEGO/MEGA BLOKS II et note de L. Ferrari *in PJA* 2013, 599 ; E. Marbach, *op. cit.*, p. 161-162, ch. 523-527 ; M. Noth, *op. cit.*, p. 180, ch. 44 ad art. 2 b ; E. Meier et S. Fraefel, *op. cit.*, p. 681, ch. 92 ad art. 2.

²⁰ ATF 129/2003 III 514 c. 2.3 LEGO/MEGA BLOKS ; ATF 131/2005 III 121 c. 2 SMARTIES ; ATF 4C.88/2007 c. 3.3 ZERO II ; TF, *sic!* 2012, 627 c. 2.3 NESPRESSO II.

²¹ CRPI : *sic!* 2005, 470 c. 6 BRISE-JET ; CRPI : *sic!* 2005, 472 c. 4 et 6 EMBALLAGE DE CONFISERIE ; ATF 137/2011 III 403 c. 3.3.2 EMBALLAGE ONDULÉ.

²² CRPI : *sic!* 2006, 666 c. 2.1 *in fine* et 2.3 REEMTSMA.

²³ CRPI : *sic!* 2003, 804 c. 5 PÂTE DENTIFRICE.

²⁴ CRPI : *sic!* 2004, 98 c. 4 et les références citées SAC DIOR ; TAF, *rés. in sic!* 2014, 373 c. 3.1 MÉLANGEUR ; R. Arnet, « Markenschutz für Formen », *in sic!* 2004, 834.

²⁵ TAF, *rés. in sic!* 2008, 809 c. 5.3 FLACON DE PARFUM III ; TAF, *rés. in sic!* 2014, 373 c. 3.1 MÉLANGEUR ; M. Noth, *op. cit.*, p. 187, ch. 71 ad art. 2 b ; M. Streuli, *op. cit.*, p. 796 ; E. Meier et S. Fraefel, *op. cit.*, p. 678-679, ch. 85 ad art. 2.

²⁶ TAF, *rés. in sic!* 2010, 99 c. 4.2 CHOCOLAT PAVOT III ; TAF, *sic!* 2013, 527 c. 3.3.1 RAYURES PARALLÈLES ; TAF, *rés. in sic!* 2014, 373 c. 3.1 MÉLANGEUR ; M. Noth, *op. cit.*, p. 185, ch. 65 ad art. 2 b.

²⁷ TAF, *sic!* 2013, 527 c. 3.3.2 RAYURES PARALLÈLES.

²⁸ TF, *sic!* 2007, 831 c. 5.2 BOUTEILLE ONDULÉE ; TAF, *rés. in sic!* 2014, 373 c. 5.8 MÉLANGEUR.

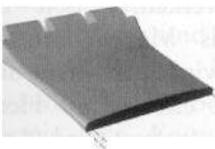
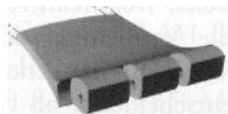
²⁹ TAF, *sic!* 2007, 743 c. 4 FLACON EN FORME DE GOUTTE ; TAF, *rés. in sic!* 2009, 612 c. 2.3 POUBELLE REQUIN ; M. Noth, *op. cit.*, p. 188, ch. 75 ad art. 2 b ; E. Meier et S. Fraefel, *op. cit.*, p. 679, ch. 86 ad art. 2.

³⁰ ATF 133/2007 III 342 c. 4.1 CONDITIONNEMENT HEINZ.

³¹ ATF 137/2011 III 403 c. 3.3.4 EMBALLAGE ONDULÉ.

réalisé différemment³². Une telle forme ne peut être protégée, sauf si, exceptionnellement, elle s'est imposée³³ en tant que marque et est ainsi devenue distinctive³⁴. Deuxièmement, notre Cour suprême distingue la forme techniquement utile, mais non conditionnée par la technique. Tel est le cas de la forme de la barre chocolatée TOBLERONE, qui n'est pas conçue pour permettre de couper le chocolat, mais qui facilite cette opération. Cette forme peut en principe être protégée, pour autant qu'elle n'appartienne pas au domaine public, sauf, alors, si elle s'est imposée et est ainsi devenue distinctive³⁵. En troisième lieu, le TF distingue la forme qui ne constitue pas la nature du produit et qui n'est pas techniquement nécessaire, mais qui appartient au domaine public au sens de l'article 2 let. a LPM, sauf si elle s'est imposée et est ainsi devenue distinctive³⁶.

Quelques exemples jurisprudentiels permettent d'illustrer ces principes. Le TF a refusé la protection à titre de marque aux formes suivantes :



pour un bracelet de montre³⁷ ;



pour du chocolat³⁸ ;



pour des pralinés (qui pourraient être aromatisés au pavot)³⁹ ;



pour une chaise, sous réserve que cette forme se soit imposée et soit ainsi devenu distinctive, la cause ayant été renvoyée au Tribunal administratif fédéral (TAF⁴⁰) pour trancher ce point⁴¹.

Le TAF a statué dans le même sens dans les cas suivants :



et



ainsi que, sans revendication de couleur, pour

³² ATF 113/1987 II 77 c. 3 TÊTE DE LECTURE ; M. Noth, *op. cit.*, p. 183, ch. 60 ad art. 2 b.

³³ Notion de droit suisse équivalant au caractère distinctif acquis par l'usage.

³⁴ ATF 129/2003 III 514 c. 2.4.3 LEGO/MEGA BLOKS.

³⁵ TAF, rés. *in sic!* 2008, 363 c. 4.2 TUBE DE COLLE ; M. Noth, *op. cit.*, p. 184, ch. 62-63 ad art. 2 b.

³⁶ ATF 129/2003 III 514 c. 4 LEGO/MEGA BLOKS.

³⁷ ATF 130/2004 III 328 BRACELET SWATCH.

³⁸ *sic!* 2008, 110 c. 3.2 BOULE LINDOR.

³⁹ rés. *in sic!* 2008, 302 PRALINÉ CAPSULE DE PAVOT.

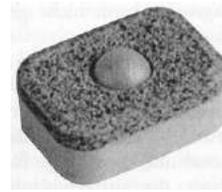
⁴⁰ instance de recours des décisions de l'IPI ; sauf s'agissant de décisions rendues sur opposition, les décisions du TAF sont à leur tour susceptibles de recours au TF

⁴¹ ATF 134/2008 III 547 c. 2.3.5 CHAISE PANTON.

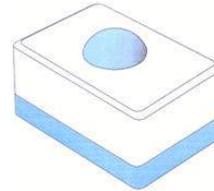
des produits de nettoyage et des récipients pour le ménage⁴² ;



pour du chocolat⁴³.

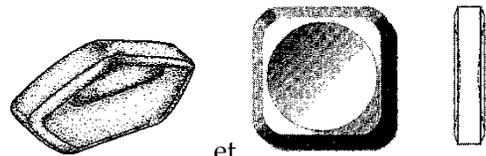


et



pour des tablettes de produit pour laver la vaisselle⁴⁶.

Il a en revanche admis l'enregistrement des formes suivantes à titre de marques :



un produit pharmaceutique⁴⁴ ;

pour



pour une tourte glacée, tous les éléments décoratifs utilisés s'écartant de ce qui est prévisible et habituel pour un tel produit, les couleurs étant également prises en compte⁴⁵ ;

C. Conditions requises pour le maintien de la protection (usage)

Aux termes de l'article 12 al. 1 LPM, si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.

La marque doit être utilisée en Suisse. Cependant, il existe une convention conclue le 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, dont l'article 5 précise que le défaut d'usage dans l'un des Etats ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat. Néanmoins, l'usage en Allemagne doit être examiné au regard du droit suisse et *vice-versa*. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral⁴⁷, l'application de cette convention est réservée aux ressortissants suisses ou allemands ou à des ressortissants d'États tiers domiciliés en Suisse ou en Allemagne. Pour

⁴² rés. *in sic!* 2009, 274 c. 7.

⁴³ rés. *in sic!* 2010, 99 c. 7.

⁴⁴ *sic!* 2000, 299 et 701.

⁴⁵ *sic!* 2004, 502 TOURTE GLACÉE.

⁴⁶ *sic!* 2004, 405 et 674 ; *sic!* 2005, 287.

⁴⁷ ATF 124/1998 III 277, c. 2c NIKE ; pour une critique de cette pratique, cf. U. Bugnion, « Neues zum schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeändert am 26. Mai 1902 », *sic!* 2001, p. 448 ss.

les personnes morales, il est nécessaire de disposer d'un établissement commercial ou industriel effectif en Suisse ou en Allemagne. La marque doit également être protégée dans ces deux pays⁴⁸.

Si la marque est enregistrée pour de nombreuses catégories de produits et/ou de services, mais n'est utilisée que pour l'une ou quelques-unes d'entre elles, le droit à la marque s'éteint pour tous les produits ou services pour lesquels la marque n'est pas utilisée⁴⁹. Si la marque est utilisée pour un ou plusieurs produits et/ou services d'une catégorie, il faut se demander si, pour les milieux intéressés, les produits ou services d'une certaine classe visés par l'enregistrement constituent un ensemble usuellement fabriqué ou mis dans le commerce par une même entreprise⁵⁰. C'est à tort qu'une partie minoritaire de la doctrine soutient une interprétation littérale de l'article 11 al. 1 LPM, selon lequel "*le droit à la marque est maintenu uniquement pour les produits ou les services en relation avec lesquels elle est utilisée*"⁵¹.

L'usage doit avoir une incidence sur le jeu de la concurrence ; cette incidence doit être sérieuse, économiquement raisonnable, durable, conforme aux usages commerciaux et propre à satisfaire la demande usuelle⁵². L'usage implique donc une certaine activité sur le marché durant une période prolongée⁵³. Si ces conditions sont réalisées, le volume des ventes peut être modeste⁵⁴ et l'usage n'a même

pas à être continu⁵⁵. L'usage peut être seulement local et n'a pas à s'étendre à toute la Suisse⁵⁶. Le seul accomplissement d'actes préparatoires est insuffisant⁵⁷, de même que la seule fabrication de produits⁵⁸.

La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés⁵⁹ et doit être comprise par les milieux intéressés comme un signe distinctif⁶⁰ et non comme un élément seulement décoratif⁶¹ ou encore comme la seule désignation d'une entreprise sans lien avec des produits et/ou des services⁶². L'usage sur des produits auxiliaires ne suffit pas non plus⁶³. L'usage sur le seul marché de l'occasion suffit⁶⁴.

D. Effets et mise en œuvre de la protection

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM), étant cependant précisé que l'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt et qu'il peut être prolongé par périodes de dix ans (art. 10 al. 1 et 2 LPM).

Aux termes de l'article 3 al. 1 LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b) et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).

⁴⁸ ATAF B-576/2009, c. 6 TARGIN.

⁴⁹ Tribunal de commerce (TComm) ZH : sic! 2000, 598 c. 2 b cc HELVEIC TOURS ; CRPI, sic! 2004, 863 c. 7 HARRY ; C. Willi, *op. cit.*, p. 189, ch. 41 ad art. 11 ; M. Wang, *op. cit.*, p. 407, ch. 29-30 ad art. 11.

⁵⁰ TAF, rés. in sic! 2008, 51 c. 5 MAXX ; cf. également C. Willi, *op. cit.*, p. 190-191, ch. 44 ad art. 11 ; E. Marbach, *op. cit.*, p. 409-410, ch. 1387 ; M. Wang, *op. cit.*, p. 409-410, ch. 38 ad art. 11.

⁵¹ E. Meier, *op. cit.*, p. 844-845, ch. 32 ad art. 11.

⁵² TF, sic! 2009, 268 c. 2.1 GALLUP ; TAF, rés. in sic! 2009, 38 c. 2 RED BULL ; TF, sic! 2014, 367 c. 6.1 G5 ; C. Willi, *op. cit.*, p. 183, ch. 9 et p. 188-189, ch. 38 ad art. 11.

⁵³ TAF, rés. in sic! 2013, 353 c. 3.2 OMIK.

⁵⁴ TAF, sic! 2013, 708 c. 4.5 et 7.9 SIX.

⁵⁵ TC FR, RSPI 1994, 202 c. 4 ROCO.

⁵⁶ TAF, rés. in sic! 2010, 636 c. 3 JEAN MARIE FARINA ; E. Meier, *op. cit.*, p. 839, ch. 18 ad art. 11.

⁵⁷ E. Meier, *op. cit.*, p. 836, ch. 7 ad art. 11.

⁵⁸ E. Meier, *op. cit.*, p. 840, ch. 20 ad art. 11.

⁵⁹ ATF 130/2004 III 267 c. 5 TRIPP TRAPP III.

⁶⁰ ATF 139/2013 III 424 c. 2.4 M-WATCH II.

⁶¹ E. Marbach, *op. cit.*, p. 389, ch. 1313 ; E. Meier, *op. cit.*, p. 835, ch. 6 ad art. 11.

⁶² TAF, rés. in sic! 2013, 716 c. 2.3 FUCIDIN.

⁶³ TAF, rés. in sic! 2010, 911 c. 3.2 ORPHAN.

⁶⁴ TAF, rés. in sic! 2010, 636 c. 3.2 JEAN MARIE FARINA.

Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure en se fondant sur les motifs relatifs précités (art. 31 al. 1 LPM). L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IFPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement (art. 31 al. 3 LPM) ; pour les fractions suisses de marques internationales, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de l'extension correspondante de la protection dans la Gazette (art. 50 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, OPM).

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM). L'IFPI ordonne alors un second échange d'écritures limité à la question de l'usage de la marque de l'opposant. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au TAF, lequel rend une décision finale.

Le titulaire d'une marque peut également agir civilement en interdiction ou en cessation de l'atteinte (art. 55 al. 1 let. a/b LPM), voire en remise d'information (art. 55 al. 1 let. c LPM) ; par renvoi aux règles du code des obligations, le titulaire peut faire valoir des prétentions en dommages-intérêts, en réparation du tort moral ou en remise du gain illicitement réalisé (art. 55 al. 2 LPM).

Le titulaire de la marque peut aussi agir pénalement pour faire cesser la violation du droit à sa marque (art. 61 LPM) ou son usage frauduleux (art. 62 LPM). Par ailleurs, la fabrication ou la mise dans le commerce de produits contrefaisants en faisant croire qu'il s'agit de produits authentiques peut constituer une falsification de marchandise (art. 155 du Code pénal, ci-après CP). Ces infractions doivent être commises intentionnellement, la négligence étant insuffisante. Toutefois, le dol éventuel est suffisant pour admettre l'intention⁶⁵.

⁶⁵ ATF 84/1958 IV 127 c. 2 FLEURIER WATCH.

E. Interactions avec d'autres droits immatériels et types de protection

a. Design (dessin et modèle)

Si la forme n'est pas perçue comme propre à permettre de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, elle ne peut pas être protégée comme marque, mais elle peut l'être comme design, si elle remplit les conditions posées par la loi fédérale sur la protection des designs (LDes)⁶⁶.

Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. Il n'est par ailleurs pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures (art. 2 al. 1-3 LDes).

La protection d'un design est exclue si les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit (art. 4 let. c LDes). Selon le TF, la jurisprudence relative à la marque tridimensionnelle peut s'appliquer ici aussi : un design ne saurait être protégé lorsqu'aucune autre forme ne peut raisonnablement être utilisée ou lorsque l'emploi d'une autre forme rendrait la fabrication plus difficile ou plus coûteuse, car on ne peut exiger de concurrents qu'ils renoncent à utiliser la forme la plus appropriée⁶⁷.

Toute forme possédant une fonction technique ou découlant d'exigences liées à son usage ne devrait pas pouvoir être protégée

⁶⁶ M. Ineichen, « Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz », in *GRUR int.* 2003, p. 200.

⁶⁷ ATF 133/2007 III 189 c. 6.1.2 ou JT 2007 I 197 ÉCRIN À BIJOUX ; voir aussi M. Wang, *Designrecht*, in *SIWR VI*, Bâle, 2007, p. 129-130.

comme design, quand bien même elle posséderait également une fonction esthétique⁶⁸. Peu importe que le problème technique puisse ou non être résolu d'une autre façon⁶⁹, mais il faut pour cela que toutes les caractéristiques du design découlent de la fonction technique⁷⁰, que la forme adoptée soit indispensable pour que le produit puisse remplir l'usage auquel il est destiné⁷¹. Il en découle qu'une forme qui pourrait faire l'objet d'un brevet ne peut pas être protégée par un design⁷². En revanche, si la fonction technique ne détermine pas toutes les caractéristiques du design, dans tous leurs détails, celui-ci peut être protégé⁷³. Il en va de même si une autre forme peut être adoptée, qui aboutirait à la même fonction technique⁷⁴.

Le fait que seules certaines caractéristiques, parmi d'autres, découlent exclusivement de la fonction technique du produit, n'empêche pas le design d'être valable⁷⁵. Pour autant, les caractéristiques en question ne peuvent pas être protégées pour elles-mêmes⁷⁶. Cela n'empêche évidemment pas le design de combiner des fonctions techniques et un effet esthétique, la forme pouvant être influencée par la fonction technique, à condition qu'il soit possible d'aboutir à cette dernière en utilisant d'autres formes⁷⁷.

⁶⁸ P. Heinrich, *DesG/HMA*, Zurich, 2002, p. 214-215, ch. 4.07-4.12 ad art. 4.

⁶⁹ P. Heinrich, *op. cit.*, p. 218, ch. 4.15 ad art. 4.

⁷⁰ P. Heinrich, *op. cit.*, p. 218-219, ch. 4.16-4.17 ad art. 4 ; voir aussi A. Celli et M. Hyzik, in R. Staub et A. Celli, *Designrecht*, Zurich, 2003, p. 97-98, ch. 24 ad art. 4.

⁷¹ P. Heinrich, *op. cit.*, p. 222, ch. 4.26 ad art. 4 ; voir aussi R. M. Stutz, S. Beutler et M. Künzi, *Designgesetz*, Berne, 2006, p. 175, ch. 41 ad art. 4.

⁷² P. Heinrich, *op. cit.*, p. 223, ch. 4.28 ad art. 4.

⁷³ P. Heinrich, *op. cit.*, p. 219, ch. 4.18 ad art. 4.

⁷⁴ R. M. Stutz, S. Beutler et M. Künzi, *op. cit.*, p. 175-176, ch. 42 ad art. 4.

⁷⁵ R. M. Stutz, S. Beutler et M. Künzi, *op. cit.*, p. 177, ch. 45 ad art. 4 ; M. Wang, *op. cit.*, p. 127-128.

⁷⁶ A. Celli et M. Hyzik, *op. cit.*, p. 99, ch. 28 ad art. 4

⁷⁷ R. M. Stutz, S. Beutler et M. Künzi, *op. cit.*, p. 179, ch. 48 ad art. 4 ; TComm AG, *sic!* 2014, 545 c. 6.3.2 ÉGOUTTOIR ENROULABLE.

b. Droit d'auteur

L'œuvre est une création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, ci-après LDA). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que l'œuvre porte l'empreinte personnelle de son auteur ; il suffit qu'elle possède un caractère original, individuel. Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même⁷⁸.

En conséquence, le droit d'auteur ne saurait accorder sa protection lorsque la fonction de l'objet ne laisse plus aucune place à la création ou lorsque les formes préexistantes ont épuisé les possibilités de création⁷⁹. À titre d'exemples, les formes suivantes ont été considérées comme des œuvres :



(chaise haute pour enfant), en raison de sa grande originalité permettant d'allier la stabilité à la légèreté, cette forme, dans un domaine où la latitude de création est restreinte, allant bien au-delà de ce qui est nécessaire à la fonction et ayant suscité une large reconnaissance⁸⁰ ;



(ours en peluche), son originalité résidant dans ces deux appendices

⁷⁸ ATF 130/2004 III 168 c. 4.4 BOB MARLEY et la note de Mosimann et Herzog *in sic!* 2004, 705 ; ATF 130/2004 III 714 c. 2.1 MELI ; ; ATF 134/2008 III 166 c. 2.1 COMPENDIUM ; ATF 136/2010 III 225 c. 4.2 GUIDE ORANGE.

⁷⁹ TC ZH, *sic!* 2001, 504 c. II.6 a TRIPP TRAPP II.

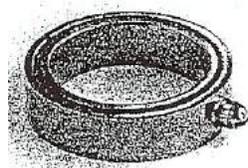
⁸⁰ OG ZH, *sic!* 2001, 504 c. II.6 b TRIPP TRAPP II.

démésurés qui lui donnent une envergure et une configuration permettant sa fixation par exécution d'un nœud simple autour d'un support, les deux bras servant de brins⁸¹ ;



(tabouret Max Bill), le Tribunal fédéral précisant que le caractère individuel dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit en fonction de l'usage prévu de l'œuvre, sachant que cette condition est plus difficilement réalisée en matière d'œuvres des arts appliqués ; il faut tenir compte de l'impression artistique générale et non des composants distincts de la création pour déterminer si l'objet constitue une œuvre qui peut être protégée par le droit d'auteur⁸².

En revanche, la protection du droit d'auteur a été refusée dans le cas suivant :



(bague) : dans la mesure où l'incorporation de roulements à billes est évidente pour une bague tournante, il ne s'agit pas d'une création de l'esprit ; en outre, l'idée qui consiste à faire d'un objet quotidien un bijou n'a pas la qualité d'œuvre : il s'agit là d'une question de style plutôt que d'une création intellectuelle⁸³.

c. Concurrence déloyale

Selon l'article 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après LCD), est

déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'article 3 let. d LCD ajoute qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

Selon le TF, lorsque la forme ou la présentation d'une marchandise ou d'une œuvre d'art n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée. Chacun peut donner à sa marchandise la forme ou l'aspect qui la rend la plus attrayante et rien n'interdit d'imiter même servilement la marchandise d'autrui, si sa forme ou son aspect n'est pas l'objet d'un droit exclusif⁸⁴.

Le fait que l'imitation est *a priori* licite ne signifie cependant pas qu'il existe un « droit à l'imitation »⁸⁵. Il y a en effet deux catégories d'exceptions à ce principe général, qui découlent du fait que le concurrent imite d'une manière incompatible avec les principes de la bonne foi la construction ou la forme dont autrui a eu l'idée⁸⁶ :

- l'aspect extérieur a acquis une certaine force distinctive et le consommateur est induit en erreur quant à la provenance ou à la qualité du produit, alors qu'il était possible de l'éviter (art. 3 let. d LCD)⁸⁷ ;
- l'imitateur exploite de façon parasite le succès des produits d'un concurrent ou l'imitation est systématique et raffinée ou encore elle a pu être

⁸⁴ TF, *RSPI* 1986, 325 c. 2 a AFFICHES ENCADREES ; cf. également S. Brauchbar, in P. Jung et P. Spitz, *UWG*, Berne, 2010, p. 23, ch. 26 ad Einleitung, p. 356, ch. 68 ad art. 3d, p. 587, ch. 1 ad art. 5 ; R. Arpagaus, in *UWG*, Bâle, 2013, p. 236-237, ch. 15-16 ad art. 3 al. 1 let. d.

⁸⁵ TF, *sic!* 2000, 618 c. 5 b RIVELLA III ; R. Arpagaus, *op. cit.*, p. 237, ch. 19 ad art. 3 al. 1 let. d.

⁸⁶ ATF 116/1990 II 365 c. 3 b NIVEA/JANA ; ATF 116/1990 II 471 c. 3 a aa VOLVO.

⁸⁷ ATF 135/2009 III 446 c. 6.1 MALTESERS II.

⁸¹ ACJC/658/03 c. 4.1 non publié.

⁸² ATF 4A_115/2017 du 12.07.2017.

⁸³ TC ZH, *sic!* 2006, 329 c. II/3 BAGUE GIRELLO.

réalisée grâce à des procédés astucieux ou incorrects⁸⁸.

II. Couleur appliquée à la surface des objets

La couleur appliquée à la surface des objets, sous la forme unie/seule ou dans une combinaison de couleurs, peut bénéficier en Suisse de la protection à titre de marque de couleur abstraite, à savoir une couleur non délimitée par des contours. Cette marque se distingue d'autres types de marques tels que la marque figurative ou « le motif abstrait » constitué par l'arrangement et/ou la répétition de signes figuratifs plus ou moins simples, parfois combinés à une ou plusieurs couleurs.

A. Aptitude à constituer une marque (Markenfähigkeit)

Conformément à la jurisprudence actuelle relative à l'article 1 LPM, il est admis qu'une couleur abstraite ou une combinaison de couleurs abstraites est susceptible d'être perçue par le consommateur comme un signe propre à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises⁸⁹.

B. Conditions formelles requises pour l'obtention de la protection

L'IPI requiert que les conditions cumulatives ci-dessous soient satisfaites pour respecter les conditions formelles d'un dépôt de marque de couleur abstraite.

L'indication « marque de couleur » doit être expressément mentionnée dans le formulaire de dépôt (électronique ou non) sous la

⁸⁸ L. David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, in *RSPI* 1983 II 19-21; TF : *sic!* 2000, 618 c. 5 b RIVELLA III c. 7a *in fine*.

⁸⁹ TAF, B-5183/2015 COULEUR ROSE ; TAF, *sic!* 2007, 625 c. 7 BLEU-ARGENT ; CRPI, *sic!* 2002, 242, c. 2 JAUNE

rubrique « désignation de la marque », voire la rubrique « remarques » (article 10 al. 3 OPM) ;

La précision de la ou des couleur(s) concernée(s) doit être expressément mentionnée par la référence correspondante à un standard de couleurs internationalement reconnu (par exemple Pantone ou RAL), sous la rubrique « revendication de couleur » du formulaire de dépôt. Une reproduction graphique de la ou des couleur(s) concernée(s) doit en outre figurer dans le formulaire de dépôt⁹⁰ et donc être remise dans un format imprimé ou numérisé, selon que la demande est électronique ou non (article 10 al. 2 OPM).

Toujours selon les Directives de l'IPI, pour une combinaison de couleurs, il est possible, mais non obligatoire, d'ajouter des indications relatives à la proportion occupée par chacune des couleurs concernées. L'indication d'un pourcentage indiquant la répartition entre les couleurs n'est pas requise par l'IPI. En l'absence d'une telle indication relative au pourcentage et à l'agencement des couleurs, l'IPI effectuera l'examen de la marque abstraite en se fondant sur la répartition des couleurs telles qu'elle ressort de la reproduction (« what you see, what you get »). Finalement, selon la jurisprudence du TAF, l'enregistrement de marque de couleur abstraite doit être univoque et précisément défini pour garantir l'accessibilité et la publicité du signe et ainsi permettre aux concurrents de s'en écarter suffisamment⁹¹.

C. Conditions matérielles requises pour l'obtention de la protection

a. Caractère distinctif

En droit suisse, sont refusés à la protection (motifs absolus d'exclusion) au sens de l'article 2 let. a LPM, les signes qui appartiennent au domaine public. Cette notion recouvre les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif originaire (perception

⁹⁰ Dans un carré de dimensions maximales de 8 centimètres sur 8 centimètres.

⁹¹ TAF, *sic!* 2007, 625 c. 3 BLEU-ARGENT

des destinataires) et/ou les signes qui sont assujettis à un besoin de libre disposition (besoin des concurrents). Ces deux aspects du domaine public concernent également les marques de couleurs.

Le TF ne s'est jusqu'ici pas directement et expressément prononcé sur le caractère distinctif originaire ou acquis par l'usage d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs abstraites.

Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, les marques de couleurs sont *a priori* dépourvues de caractère distinctif inhérent, car elles ne sont pas considérées et perçues par les acheteurs comme un renvoi à une entreprise déterminée, mais comme élément esthétique ou fonctionnel correspondant à l'aspect des produits ou de leurs emballages. Il en est de même lorsque les couleurs abstraites couvrent des services, car il est usuel de recourir à l'emploi de couleurs les plus diverses lorsqu'il s'agit d'offrir et de rendre des prestations de toutes sortes. Les consommateurs sont dès lors constamment confrontés dans le commerce à l'usage de couleurs de tous types et ne perçoivent pas dans ces dernières une référence à une entreprise déterminée, permettant de la distinguer d'autres entreprises. La fonction principale de l'usage de ces couleurs n'est donc pas distinctive. C'est pourquoi les couleurs abstraites appartiennent en principe au domaine public au sens de l'article 2 LPM et ne peuvent faire l'objet d'un monopole⁹².

Il est toutefois admis qu'une couleur abstraite ou une combinaison de couleurs abstraites dispose d'un caractère distinctif inhérent si elle se distingue suffisamment des couleurs banales de la catégorie de produits ou de services concernés. Plus il existe une diversité de couleurs utilisées dans le segment de produits/services en question, plus grand est le nombre de couleurs considérées comme banales et plus important doit être l'écart avec ces dernières. Ainsi, le TAF a considéré récemment, dans un paragraphe sur les principes d'examen applicables en la matière,

⁹² TAF, B-5183/2015 COULEUR ROSE, c. 3.2

que très exceptionnellement, une couleur pourrait jouir d'un caractère distinctif originaire si elle est particulièrement inhabituelle et inattendue pour les produits ou services considérés⁹³. La jurisprudence du TAF fait de la sorte référence à la jurisprudence allemande en ce qui concerne la constellation particulière dans laquelle le nombre de produits et services couverts par la marque serait très réduit et le marché considéré très spécifique⁹⁴. Cependant, dans un contexte quelque peu différent, le TF a eu l'occasion d'expliquer, dans une affaire de marque de position portant sur la semelle rouge *Louboutin*, qu'il ne suffit pas que la couleur soit inusuelle en lien avec les produits pour lesquelles la protection est demandée pour conférer au signe un caractère distinctif⁹⁵.

Outre l'absence de caractère distinctif précité, les marques de couleurs sont ainsi également soumises au besoin de libre disposition. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, les acheteurs du marché sont tributaires des couleurs pour présenter leurs produits et services. Il est donc dans l'intérêt public que la disponibilité des couleurs ne soit pas restreinte par des droits exclusifs de nature monopolistique. L'IPI considère ainsi qu'il existe un très grand besoin de disponibilité pour les couleurs abstraites⁹⁶. Cette approche s'explique par le nombre limité de couleurs effectivement à disposition⁹⁷. Un argument

⁹³ TAF, B-5183/2015 COULEUR ROSE – en l'espèce le tribunal a jugé que la couleur rose ne se démarque pas suffisamment des couleurs habituellement utilisées pour des implants.

⁹⁴ Bundesgerichtshof, décision du 21 juillet 2016, « Sparkassen-Rot », c. 27. L'approche favorable justifiée (uniquement) par le caractère limité et spécifique des produits/services nous semble erroné, car il serait en théorie possible de cumuler plusieurs marques portant chacune sur une partie des produits/services dont l'ensemble serait finalement soumis à monopole (théorie du cumul).

⁹⁵ ATF 143/2017 III 127, c. 3.3.4 SEMELLE ROUGE

⁹⁶ Directives IPI en matière de marques, Partie 5, ch. 4.11, p. 136

⁹⁷ Elle se rapproche également en ce sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union

souvent avancé à l'appui de cette réserve est que l'être humain ne dispose pas d'une bonne mémoire des couleurs et qu'il a de la peine à distinguer effectivement les tonalités de couleurs, lorsque ces dernières ne sont pas effectivement visibles côte à côte⁹⁸.

b. Caractère distinctif acquis par l'usage (notion de « marque imposée » en droit suisse)

Selon l'IPI, « les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique, elles continuent d'être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l'enregistrement à titre de marque imposée sont élevées »⁹⁹.

L'autorité considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère d'une marque imposée. En pratique, l'autorité fédérale n'acceptera ainsi d'enregistrer une marque de couleur que si les exigences élevées liées à la présentation d'un sondage d'opinion sont remplies¹⁰⁰.

De son côté, le TAF considère que le sondage d'opinion n'est pas l'unique moyen d'établir la perception d'une marque de couleur par les milieux intéressés, cette dernière pouvant être également établie à l'aide de documents (moyen de preuve indirect). De tels documents doivent toutefois démontrer un usage à titre de marque en lien avec les produits et services concernés et peuvent

également compléter un sondage d'opinion insuffisant¹⁰¹.

L'enregistrement des marques n'est ainsi possible que s'il est vraisemblable que la couleur abstraite soit perçue et connue en tant que signe distinctif pour les produits correspondants et qu'elle ne soit pas appréhendée uniquement comme une caractéristique esthétique. Ainsi, la couleur doit « s'être imposée dans le commerce comme un signe distinctif » (c'est-à-dire bénéficier d'un caractère distinctif acquis par l'usage), permettant de renvoyer à une entreprise particulière¹⁰².

c. Besoin absolu de libre disposition

En vertu de l'article 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut tout de même être admis à la protection s'il s'est imposé comme marque dans le commerce pour les produits et services concernés, c'est-à-dire, s'il a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

La jurisprudence du TF a consacré une exception pour les signes assujettis à un besoin absolu de libre disposition : pour ces derniers, l'enregistrement à titre de marque imposée est impossible. Il s'agit de signes indispensables au commerce, tels que les termes génériques, les signes banals ou les formes exclues de la protection en vertu de l'article 2 let. b LPM. Conformément à la jurisprudence, les circonstances du cas d'espèce, en particulier les produits et les services pour lesquels la protection est demandée, sont déterminantes. L'existence de nombreuses alternatives équivalentes et l'absence d'utilisation générale du signe sur le marché par les concurrents permettent en principe d'écarter un besoin de libre disposition absolu¹⁰³. De la même manière, le TAF et l'IPI considèrent qu'une couleur ou

Européenne dans l'affaire « Libertel », CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01.

⁹⁸ Voir dans ce sens D. Rüetschi et D. Stauber, « Eintragung und Schutz abstrakter Farbmarken », *sic!* 2006, p. 9.

⁹⁹ Directives IPI en matière de marques, partie 5, ch. 4.11 p. 136

¹⁰⁰ Ceci explique en particulier le faible nombre de marques de couleur enregistrées en Suisse, à savoir une quinzaine de marques suisses, et un nombre équivalent de marques internationales désignant la Suisse, au 1er septembre 2017.

¹⁰¹ TAF, B-5183/2015 COULEUR ROSE

¹⁰² TAF, B-7436/2006, *sic!* 2007, p. 626 c.3 « couleur bleue - argent »

¹⁰³ ATF 131/2005 III 121, *sic!* 2005, p. 369, smarties (3D) / M&MS (3D)

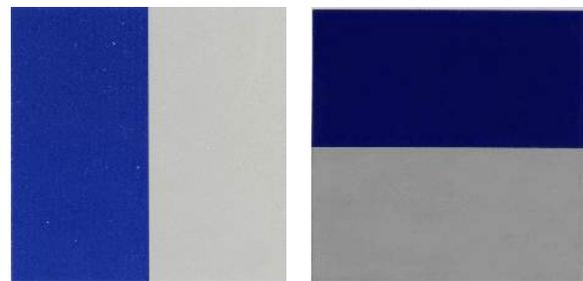
combinaison de couleurs peuvent s'imposer sur le marché en tant que marques, sauf si elles sont soumises à un besoin absolu de libre disposition. C'est ainsi en premier lieu, le besoin de libre disponibilité de la couleur dans la branche considérée qui permettra de déterminer si une couleur peut ou non être protégée à titre de marque¹⁰⁴.

Les critères pour déterminer le besoin absolu de libre disposition des marques de couleurs sont peu clairs. Les Directives d'examen de l'IPI mentionnent les couleurs naturelles des produits (par exemple le rouge pour des tomates ou le brun pour du chocolat) ou les couleurs qui sont prescrites par la loi (par exemple le rouge pour des extincteurs). Contrairement à la pratique de l'IPI, certains auteurs considèrent que les couleurs fondamentales (rouge, bleu, jaune, vert) ainsi que blanc et le noir doivent être absolument laissées à la libre disposition de tous et ne peuvent être enregistrées, pas même à titre de marque imposée¹⁰⁵. De plus, selon cette partie de la doctrine, sont soumises au même besoin absolu de libre disposition les couleurs qui sont techniquement ou fonctionnellement nécessaires pour les produits et services revendiqués ou les couleurs dont l'usage est précisément nécessaire aux concurrents pour toutes sortes de raisons en relation avec leurs produits ou services (par exemple : le bleu pour des services d'établissement de bains et spas, le vert pour des entreprises de jardinage ou encore le brun pour des produits dérivés du bois)¹⁰⁶. Il existerait ainsi un besoin de libre disposition absolu, à tout le moins lorsque la couleur ne peut être remplacée par une autre couleur sans inconvénient fonctionnel ou sans inconvénient considérable sur le marketing¹⁰⁷. La question du besoin absolu de libre disposition doit être examinée en fonction de

l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier¹⁰⁸.

Les approches différentes mentionnées ci-dessus démontrent qu'il existe une certaine insécurité juridique, d'autant plus que le TF ne s'est pas directement prononcé dans une affaire de marque de couleur ou de combinaison de couleurs abstraites. Dans une jurisprudence relative à d'autres types de signes, le TF a déjà eu l'occasion d'exprimer l'opinion que les couleurs fondamentales (« Grundfarben ») ne peuvent pas être monopolisées en raison de leur nombre limité¹⁰⁹.

On relève ainsi l'enregistrement de la marque de couleur suisse n° 580791 « BLEU/ARGENT » couvrant des boissons non-alcooliques de la classe 32 (Energy Drinks), au nom de Red Bull GmbH, avec la description « La marque est constituée de la combinaison des couleurs Bleu (Pantone 2747 C) Argent (Pantone 877 C) dans une proportion de 50 : 50 » reproduite ci-dessous à gauche.



CH 580791

CH201/2005

Cette marque suisse a été enregistrée le 19 décembre 2008 par l'IPI à titre de marque imposée. Pourtant, la demande de marque comparable no 201/2005, reproduite ci-dessus à droite, avait été définitivement refusée en 2007 par le TAF, qui avait considéré que les couleurs revendiquées argent (RAL 9006-aluminium blanc) et bleu (RAL 5002) devaient

¹⁰⁴ TAF, B-5183/2015 COULEUR ROSE, c. 3.2

¹⁰⁵ Caractère distinctif acquis par l'usage.

¹⁰⁶ Voir dans ce sens D. Rüetschi et D. Stauber, *op. cit.*, p. 12.

¹⁰⁷ La distinction nous paraît difficile à mettre en pratique.

¹⁰⁸ Voir dans ce sens CR PI, p. 673, ch. 66 ad art. 2 LPM.

¹⁰⁹ ATF 106/1980 II 249, ROTRING ; ATF 103/1977 I b 268, c. 2 a p. 270 RED & WHITE ; les deux cas précités concernaient toutefois des marques verbales.

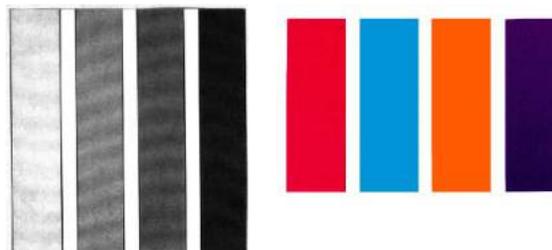
absolument rester à la libre disposition et ne pouvaient par conséquent pas s'imposer dans le commerce¹¹⁰. La couleur argent était insuffisamment déterminée et renvoyait à la nature des cannettes d'aluminium contenant les produits concernés, tandis que la couleur bleue avait été considérée comme une couleur fondamentale pour les boissons¹¹¹, les deux couleurs devant ainsi absolument rester à la libre disposition des concurrents.

d. Pratique et exemples de marques enregistrées

Toutes les marques de couleur unique protégées en Suisse ont été admises à titre de marques imposées (caractère distinctif acquis par l'usage). Il existe une douzaine de marques suisses et d'enregistrements internationaux désignant la Suisse. Parmi les exemples de marques protégées en Suisse¹¹², l'on trouve notamment des couleurs connues telles que le mauve de Kraft Foods pour du chocolat (*Milka*), le bleu de *Nivea* pour les produits cosmétiques ou le rouge de *Victorinox* pour les couteaux de poche¹¹³.

En ce qui concerne les combinaisons de couleurs abstraites, il existe uniquement deux marques suisses, celle précitée de Red Bull GmbH pour les boissons énergétiques en classe 32 et celle non moins connue de Hipp & Co, combinant 4 couleurs et couvrant les denrées alimentaires pour enfants. Cette dernière est la seule marque de couleur qui a

été enregistrée en tant que marque originellement distinctive¹¹⁴, sans preuves d'usage, avec la description « *La marque de couleur consiste en une combinaison des couleurs : rouge Magenta, bleue (cyan), orange (Pantone 165 C) et violette (Pantone 526 C), comme dans la représentation, les couleurs se présentant toujours dans cette séquence, peu importe le sens* ».



CH P-503341

MUE 001032937

D. Conditions requises pour le maintien de la protection (usage)

Conformément à une jurisprudence consolidée, la marque doit être utilisée telle qu'elle est enregistrée. La nécessité de définir précisément l'objet de la protection, notamment avec les codes de couleurs ou l'indication de la proportion utilisée/occupée par chaque couleur en cas de combinaison de couleurs abstraites, prend ici toute son importance. Il n'existe actuellement pas de décision rendue en la matière en Suisse¹¹⁵. Au vu des exigences strictes posées par la jurisprudence, on doit considérer que l'usage de la couleur dans un ton différent de celui qui est porté au registre (selon l'indication du standard de couleur et non selon ce qui est visible sur les moniteurs) entraînera la déchéance de la marque concernée¹¹⁶. Dans ce

¹¹⁰ ATAF B-7436/2006, *sic!* 2007, 625 c. 7 BLEU-ARGENT.

¹¹¹ Le bleu étant souvent utilisé comme référence à l'eau pour les boissons non alcooliques.

¹¹² Certaines des premières marques de couleurs enregistrées sont disponibles dans la base de données « Swissreg » de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle sous forme d'un carré en ton de gris, sans couleur disponible. Il faut donc procéder à une consultation du dossier, afin de pouvoir visualiser cette couleur, ce qui est étonnant en comparaison avec ce qu'offrent aujourd'hui d'autres bases de données actualisées.

¹¹³ RAL 3003 - Cette couleur est différente de celle des armoiries de la Confédération, protégées selon la nouvelle Loi fédérale sur la protection des armoiries publiques avec indication du code de couleur « rouge signalisation (RAL 3020) ».

¹¹⁴ En effet, la combinaison de plusieurs (4) couleurs était naturellement plus susceptible de permettre l'enregistrement de la marque sans devoir prouver l'imposition.

¹¹⁵ L'introduction le 1^{er} janvier 2017 de la nouvelle procédure administrative en déchéance auprès de l'IPI générera peut-être prochainement de la jurisprudence à ce sujet.

¹¹⁶ L'article 11 al. 2 LPM prévoit que l'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement

contexte, l'admission de l'usage pour une combinaison de couleurs est délicate. Sans description particulière ou représentation avec le produit sur lequel est apposée la pluralité de couleurs (dans le style de ce qui se fait pour la marque de position), il est difficile pour l'autorité de déterminer si une combinaison de couleurs est utilisée dans les proportions et un ordre conformes à ce qui figure dans l'enregistrement. Cette problématique est illustrée ci-dessous avec les exemples d'utilisation des deux marques précitées, constituées d'une combinaison de couleurs.



E. Effets et mise en œuvre de la protection

Les principes généraux expliqués plus haut au sujet de la marque tridimensionnelle sont également applicables pour une marque de couleur.

La doctrine considère généralement que la reprise d'une couleur protégée dans un ensemble d'autres éléments ne suffit pas en soi à créer un risque de confusion : il faut que

de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque.

cette couleur domine l'impression d'ensemble au point d'être perçue en tant que seul signe distinctif de manière à créer un risque de confusion¹¹⁷. En principe, le champ de protection d'une marque de couleur doit être limité à la stricte identité, au vu du faible nombre de couleurs disponibles et perceptibles par les consommateurs¹¹⁸. Une crainte à ce sujet réside dans le fait qu'une marque imposée bénéficie en principe, selon les critères dégagés par la jurisprudence suisse, d'un champ de protection élargi. Il existe une certaine tension entre, d'une part, la volonté de conférer aux marques de couleur un champ de protection limité et le fait qu'elles sont en général enregistrées à titre de marques imposées, suite notamment à la soumission d'un sondage réalisé auprès des milieux concernés.

Selon la jurisprudence et la pratique, le champ de protection des marques tridimensionnelles doit être limité, notamment lorsque les formes sont déterminées par leur fonction technique/finalité ou ne s'écartent pas clairement d'autres formes courantes et usuelles dans la branche. Ce raisonnement pourrait sans doute être appliqué par analogie pour les couleurs, du moins en ce qui concerne le critère de l'écart insuffisant avec les couleurs usuelles ou fondamentales, ainsi que le critère de la couleur déterminée par la nature du produit.

En ce qui concerne les éléments d'une forme tridimensionnelle, ils sont susceptibles de créer un risque de confusion uniquement s'ils jouent un rôle essentiel dans l'impression d'ensemble des marques concernées. Toujours selon la jurisprudence rendue en matière de marques tridimensionnelles, il est admis que seule la forme concrète dans laquelle un thème abstrait est exprimé et réalisé est protégée, par opposition au thème seul. De la même manière, on pourrait arguer que l'usage d'une couleur particulière d'un point de vue conceptuel n'est pas protégé en tant que tel.

¹¹⁷ Y. Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, Lausanne, 2007, p. 118.

¹¹⁸ Directives en matière d'examen des marques, Partie 6, ch. 6.3.4 p. 231.

Seul l'usage d'une couleur identique ou fortement similaire pour les produits et services identiques ou similaires est susceptible d'entraîner un risque de confusion.

Il n'existe quasiment pas de décisions rendues par un tribunal suisse en matière de mise en œuvre de la protection conférée par une marque de couleur.

Dans une affaire en matière de perceuses et leurs coffrets, le juge instructeur du Tribunal de commerce du Canton d'Argovie a rejeté, en 2004, une requête de mesures provisionnelles, formée par la société Hilti sur le fondement de sa marque (imposée) de couleur rouge, ainsi que sur sa marque décrite comme « combinée de couleur/en trois dimensions » « coffret rouge » », au motif qu'il existe un besoin absolu de libre disposition pour les couleurs fondamentales telle que la couleur rouge¹¹⁹. Même en considérant que les produits du cas d'espèce étaient très spécifiques, le litige en question démontre l'importance des couleurs fondamentales dans tout secteur économique, même particulier. Le juge instructeur a notamment critiqué la décision de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après CRPI) relative à l'enregistrement de la couleur fondamentale jaune pour certains services en considérant que les couleurs de base doivent absolument demeurer à la libre disposition du public¹²⁰. Finalement, le juge a estimé probable que la partie citée puisse faire prononcer la nullité des deux marques de la requérante en procédure ordinaire.



vs



En procédure administrative, il existe quelques rares décisions sur opposition rendues en 1^{ère} instance par l'IPI.

Ce dernier a ainsi admis une opposition présentée par Beiersdorf AG sur le fondement de sa marque de couleur imposée (avec la description relativement précise « Ton de couleur entre Pantone 287C et 280C »¹²¹) dirigée contre une marque figurative complexe « Cosm-IQ ANTI-AGE

¹¹⁹ Tribunal de commerce du canton d'Argovie, arrêt du 22 décembre 2004, *sic!* 2005 377 "Rouge".

¹²⁰ Critique de la décision « jaune » de la CRPI *in sic!* 2002, 242 ss, c. 4.4-4.7.

¹²¹ L'échantillon sur papier remis à l'IPI s'est probablement altéré depuis son dépôt en 2004. La représentation de la marque est fort heureusement visible en couleur sur Swissreg, même s'il est vrai que la représentation du ton de couleur protégé sera plus ou moins précise et fidèle en fonction du calibrage du moniteur ou de l'imprimante du lecteur.

SYSTEM »¹²². L'autorité a considéré que la marque attaquée reprenait dans son impression d'ensemble et pour des produits quasi identiques la marque opposante de couleur bleue, bénéficiant par ailleurs d'un caractère distinctif élevé au vu des sondages d'opinion réalisés en Suisse. Les éléments supplémentaires verbaux de la marque attaquée occupent la partie inférieure et ne sont pas suffisants pour modifier « l'impression bleue ». Il s'ensuit un risque de confusion à tout le moins indirect/par association. L'opposition a toutefois été rejetée en ce qui concerne les produits similaires que sont les parfums, non couverts par la marque opposante.



CH 519654

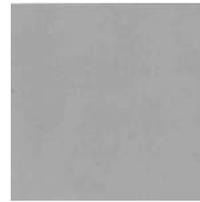


WO 815397

Dans une décision sur opposition plus récente¹²³, l'IPI a rejeté l'opposition formée par la Poste suisse sur le fondement de sa marque imposée de couleur jaune à l'encontre d'une marque combinée figurative/verbale de la société française LA POSTE Société Anonyme. L'IPI a jugé que, au vu de l'ensemble de ses éléments, y compris les couleurs revendiquées bleu et gris, l'impression d'ensemble de la marque attaquée n'était pas dominée par le ton de couleur jaune ; ce dernier apparaissait en outre davantage comme élément décoratif et n'était par ailleurs pas identique au ton de couleur de la marque opposante.

¹²² Décision IPI du 22 septembre 2004 - WI 6937/6938.

¹²³ Décision IPI du 26 janvier 2010 - WI 9296.



CH 496 219



WO 926978

La marque opposante n'est pas visible en couleur dans le registre électronique suisse. La description « Jaune (RAL 1004, Pantone 116C/109U) » permet toutefois d'identifier la couleur ci-dessous¹²⁴. Nous ajoutons les deux standards Pantone™ revendiqués (ou leur combinaison) pour comparaison et rappeler l'importance d'une description précise de l'objet de droit.



¹²⁴ Grâce au standard univoque RAL, car nous sommes peu à l'aise pour identifier un ton de couleur entre 2 tons pantone donnés. Cette représentation du ton de couleur protégé sera plus ou moins précise et fidèle en fonction de la source sur Internet, ainsi que du calibrage du moniteur ou de l'imprimante du lecteur. Sans doute l'échantillon sur papier remis à l'IPI s'est altéré depuis son dépôt en 1998.

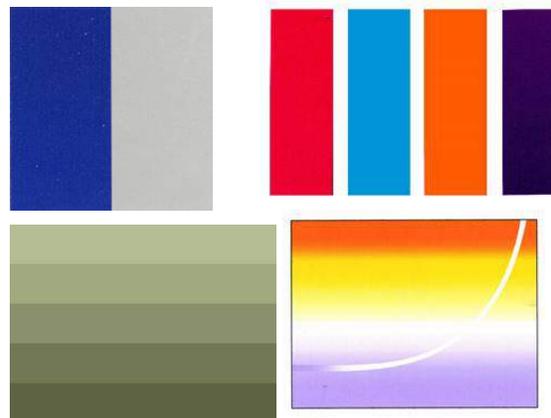
F. Interactions avec d'autres droits immatériels et types de protection

Les principes généraux en la matière, expliqués plus haut au sujet des marques tridimensionnelles, sont également applicables pour une marque de couleur.

a. Design (dessin et modèle)

Il est *a priori* difficile d'imaginer un cas d'application de droit des designs pour une couleur appliquée sur la surface des produits. En vertu de l'article 1 LDes, la seule disposition de couleurs en tant que telle n'est pas protégeable : la ou les couleurs doi(ven)t être combinée(s) avec d'autres éléments tels que lignes, surfaces et contours pour constituer un design valable. L'objet de protection se limite donc à la forme particulière de l'objet représenté dans le design, par exemple un ordinateur lila ou un cigare dont une moitié serait rouge et l'autre verte¹²⁵.

Il ne semble pas exclu qu'un arrangement de couleurs, par exemple un dégradé de couleurs spécifiques, puisse être protégé à titre de design en tant que logo ou motif (en classe 32 : *symboles graphiques et logos, motifs décoratifs pour surfaces, ornementation* - selon la classification internationale de Locarno utilisée aux fins de l'enregistrement des dessins et modèles industriels). Cela paraît toutefois délicat au vu des exigences de nouveauté et d'originalité, ces dernières ne faisant pas l'objet d'un examen par l'IPI lors d'un dépôt de design. Conformément à sa pratique, l'IPI¹²⁶ accepterait en tant que design en classe 32 (logo), voire en classe 9 (emballages) les exemples de reproductions ci-dessous :



La pratique de l'IPI en la matière permet en principe et sans préjudice de l'accueil réservé par le juge de protéger non seulement des motifs¹²⁷, mais également des combinaisons de couleurs appliquées à la surface d'objets.

b. Droit d'auteur

Le droit d'auteur ne constitue pas un outil adapté pour la protection en tant que telle d'une couleur appliquée sur la surface des produits, au vu des exigences relativement élevées en matière de caractère individuel en Suisse. Il est peu probable que le caractère d'œuvre soit reconnu par le TF pour une simple couleur ou combinaison de couleurs. En revanche, un objet représenté dans une ou plusieurs couleurs (un meuble par exemple) pourrait être protégé en tant qu'œuvre des arts appliqués, pour autant qu'il présente un certain caractère individuel, sachant que les exigences d'individualité sont *a priori* plus élevées pour les œuvres des arts appliqués (voir dans ce sens l'arrêt récent du TF reconnaissant au tabouret de bar de Max Bill la qualité d'œuvre au sens de la LDA¹²⁸).

c. Concurrence déloyale

Le conditionnement d'un produit ne jouit de la protection conférée par la LCD que si 1) un caractère distinctif résulte de son impression d'ensemble, soit grâce à son originalité, soit parce qu'il s'est imposé dans le commerce, et 2) le conditionnement querellé crée un risque

¹²⁵ P. Heinrich, *op. cit.*, p. 152, ch. 1.53 ad. art. 1.

¹²⁶ Selon les renseignements aimablement transmis par Marie Kraus, Service juridique Droit général, designs et mise en œuvre du droit, IPI.

¹²⁷ Sujet qui ne fait pas l'objet de cet article.

¹²⁸ ATF 4A_115/2017 du 12.07.2017.

de confusion. Le caractère distinctif s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble et peut être admis lorsqu'un graphisme distinctif et original figure sur l'emballage¹²⁹. En principe, une couleur ou une combinaison de couleurs peut donc bénéficier de la protection en vertu de l'article 3 let. d LCD si elle a acquis une certaine force distinctive et si son usage par un tiers crée un risque de confusion auprès des consommateurs. Il n'existe pas de jurisprudence rendue au sujet de la protection d'une couleur (ou d'une combinaison de couleurs) isolée, sans autres éléments, appliquée à la surface de produits.

Dans une affaire concernant la protection du conditionnement des pralinés *Maltesers* invoqué à l'encontre de l'aspect extérieur de nouveaux pralinés *KitKat*, le TF a considéré notamment en application de l'art. 3 let. d LCD que la couleur rouge n'était pas (originellement) distinctive pour les produits concernés. Selon le TF, lorsque deux emballages se différencient par leurs logos, que ceux-ci déterminent l'impression d'ensemble des emballages (en l'occurrence *Maltesers* et *Kit Kat Pop Choc*), que les autres éléments sont descriptifs (représentation de petites boules de chocolat, en l'espèce) ou usuels (en l'occurrence, la couleur et le sachet) et qu'en outre, ils ne sont pas reproduits à l'identique, il n'y a pas de risque de confusion, d'autant que le nom du producteur figure sur l'un des emballages et qu'il s'agit d'une marque célèbre (en l'occurrence *Nestlé*)¹³⁰.



vs



Dans l'affaire citée plus haut relative aux perceuses et à leurs coffrets de couleur rouge, le juge instructeur du Tribunal de commerce du Canton d'Argovie a considéré que, dans la mesure où une couleur doit impérativement rester à la libre disposition du public, un tel signe ne peut pas non plus être protégé en application de la LCD, à moins qu'il existe des circonstances particulières faisant apparaître son imitation comme étant contraire au principe de la bonne foi. Les produits des intimées se distinguaient clairement dans leur présentation de ceux de la requérante et s'adressaient de plus à un public averti. Il n'existait donc pas de comportement déloyal¹³¹.

Dans une affaire récente opposant les deux grands distributeurs suisses *Migros* et *Coop*, le Tribunal de commerce du canton d'Argovie s'est prononcé sur la protection du conditionnement par la LCD des barres de céréales de marque *Farmer* de *Migros* invoquée à l'encontre d'un conditionnement similaire des barres de céréales de marque *Country* de *Coop*¹³².

¹²⁹ ATF 135/2009 III 446, c. 6.2-6.3 MALTESERS II.

¹³⁰ ATF 135/2009 III 446, c. 6.4-6.6 MALTESERS II

¹³¹ « Rouge » Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 22 décembre 2004, *sic!* 2005 377, c. 8.1 et 8.2

¹³² Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 8 septembre 2016 (HSU.2016.63)



En ce qui concerne les emballages reproduits ci-dessus, le tribunal a procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments caractéristiques du conditionnement à protéger. Le tribunal n'a pas considéré que la reprise sur des barres Country de la seule couleur verte des barres Farmer constituait une atteinte illicite. En revanche, le tribunal a jugé que les deux conditionnements produisaient une impression d'ensemble très similaire, fondée sur le même « concept de couleur » verte dominante, en combinaison avec les références au miel de la partie colorée inférieure, ainsi qu'avec l'association de sens (campagne et nature) créée par les termes *Country* et *Farmer*¹³³. Au vu de l'identité des produits et du champ de protection élevé du conditionnement original des barres *Farmer*, les différences étaient insuffisantes pour écarter un risque de confusion.

Il est intéressant de noter que le tribunal a vraisemblablement pris en considération la marque suisse figurative ci-dessous (no 634807) lorsqu'il a jugé que le conditionnement de *Migros* était originairement distinctif.



¹³³ Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 8 septembre 2016 (HSU.2016.63), c. 5.2.2.3

Conclusion

Il est certes difficile d'obtenir un enregistrement de marque tridimensionnelle ou de couleur en Suisse. Toutefois, il est en principe possible de démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage (marque imposée). Ceci explique le faible nombre de marques tridimensionnelles ou de couleur enregistrées. Une fois enregistrées, ces marques bénéficient d'un champ de protection identique à celui d'autres marques. Le cumul de protection, à tout le moins partiel, est admis avec le droit du design, le droit d'auteur et la concurrence déloyale, à condition que les exigences et la fonction de ces derniers soient respectées. À la même condition (caractère distinctif originaire ou acquis), la LCD permet ainsi également de protéger efficacement la forme et la couleur du produit.

Les exceptions absolues faisant obstacle à la protection à titre de marque imposée sont relativement limitées (en comparaison avec le droit UE par exemple) :

- la forme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM : lorsqu'il n'existe absolument aucune forme alternative permettant d'obtenir le même effet technique à la disposition des concurrents, ou lorsque l'usage d'une forme alternative ne peut être raisonnablement envisagé par les concurrents, car elle constitue une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants ;
- les couleurs naturelles des produits, les couleurs qui sont prescrites par la loi ; éventuellement les couleurs fondamentales et les couleurs nécessaires aux concurrents.

De telles formes et couleurs doivent demeurer à la disposition du public et ne peuvent pas s'imposer.

Le droit suisse ne connaît en revanche pas d'exception absolue à la protection comparable à l'article 7 iii) RMUE excluant « la forme, ou une autre caractéristique du

produit, qui donne une valeur substantielle au produit »¹³⁴. En outre, le TF a reconnu la validité d'une combinaison des moyens de preuve directs et indirects du caractère distinctif acquis par l'usage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de disposer de sondages d'opinion réalisés dans toutes les régions linguistiques, si un usage comparable existe dans toutes ces dernières¹³⁵.

Dans la mesure où il existe une certaine incertitude juridique en matière de marques de couleur sans contour (unique), il peut sembler approprié de recourir davantage à la marque de position, également reconnue en Suisse. Dans un tel cas, il faut aussi démontrer à l'autorité que la marque s'est imposée. Une telle marque de position, parce qu'elle précise clairement les modalités d'application de la couleur sur les objets, est ainsi de nature à rassurer l'autorité et les concurrents. Les objections relatives au besoin de libre disposition des « couleurs nécessaires » seraient en principe plus faciles à écarter¹³⁶. Ce type de marque, parce qu'il ne confère pas de protection sur la forme même d'un objet, n'est à notre avis pas non plus soumis à l'exception de la forme techniquement nécessaire de l'article 2 let. b LPM¹³⁷. Enfin, l'exercice de démonstration et de validation

de l'usage de la marque telle qu'enregistrée devrait être plus aisé pour maintenir le droit.

L. M. et E. R.

¹³⁴ Voir à ce sujet dans l'affaire Louboutin C-163/16 auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, la délicate question (préjudicielle) visant à déterminer si la couleur est une caractéristique essentielle qui confère une valeur substantielle à la chaussure.

¹³⁵ ATF 131/2005 III 121 c. 3.1 SMARTIES.

¹³⁶ Dans ce contexte, l'affaire Louboutin jugée par le TF est une occasion manquée de préciser les critères en la matière ; le titulaire a en effet renoncé dans la procédure de recours à requérir la protection à titre de marque imposée de la partie suisse de son enregistrement international n° 1031242 ; ATF 143/2017 III 127 SEMELLE ROUGE.

¹³⁷ L'examinateur de l'IPI avait aussi mentionné l'art. 2 let. b LPM lors du refus provisoire de protection en Suisse de l'enregistrement international n° 776691 (marque de position) déposé pour des lampes de poche avec trous. La question ne devait plus être traitée par la suite auprès du TAF et TF - TF, arrêt 4A_389/2016 du 28 février 2017.

La protection de la forme du produit ou de son contenant en France : quelle articulation entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur ?

Alexandre NOVAK

Manager FIDAL Avocats (Lyon, France)

Vérificateur : Armelle Chrétien, Conseil en propriété industrielle, Germain & Maureau

Le droit français offre, au travers de ces trois types de droits, un arsenal avec ou sans cumul, tout à fait adapté, permettant d'accorder parfaitement la liberté du commerce et de l'industrie avec l'existence de droits privatifs incorporels destinés à protéger et à défendre la forme ou le contenant.

L'adoption de formes attirantes pour le produit ou son contenant, désignées sous le terme anglais « *design* », est dans notre monde moderne un choix marketing stratégique pour l'entreprise, la différenciation des produits ne se faisant plus de manière indispensable par les performances techniques que le produit apporte à son acheteur.

La question de l'interface entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur, permettant d'envisager une protection adéquate et efficace de la forme du produit ou de son contenant, nécessite à la fois d'être envisagée sous l'aspect du chevauchement des droits précités ; mais aussi du cantonnement des droits en question.

Le chevauchement en droit français se pose en apparence au travers du spectre du cumul droit d'auteur/droit des dessins et modèles. Ce cumul, légitime, est désormais plutôt aisé compte tenu d'une ligne jurisprudentielle désormais plus claire et d'une législation organisant ces protections de manière conjointe.

Ce chevauchement est, en réalité, beaucoup plus intéressant à aborder sous le spectre du couple dessins et modèles/droit des marques,

les conditions d'accès à chacun de ces deux droits, en particulier à celles de la marque tridimensionnelle, ayant été restreintes au fil du temps par le législateur et la jurisprudence, tant française qu'europpéenne.

Le cantonnement des droits de propriété intellectuelle permet d'aborder l'interface entre ces trois types de droits sous l'angle de la finalité propre de chacun de ces droits, en particulier celle du droit des marques qui est de garantir l'origine des produits et services.

Avant d'envisager la question de la protection en droit français de la forme ou de son contenant par le biais des différents types de droits disponibles, nous aborderons à titre de partie préliminaire ce sujet sous un angle pragmatique et stratégique au travers des deux interrogations suivantes :

- **Quelles données prendre en compte pour élaborer une stratégie de protection ?**
- **Quelle définition donner à la « forme » et quelle protection conférée en droit français?**

PARTIE PRÉLIMINAIRE

A. Quelles données prendre en compte pour élaborer une stratégie de protection ?

Comme l'aborde très bien P. De Candé¹, l'évolution des normes relatives à la protection de la forme au cours de cette dernière décennie, combinée aux évolutions jurisprudentielles française et européenne, ont conduit les entreprises à repenser ou à tout le moins affiner leur stratégie de protection.

Cette stratégie peut être schématiquement présentée sous l'angle de deux grands axes de données : juridique naturellement, mais aussi décisionnelle.

Juridique d'une part. Nous y répondrons brièvement, cet aspect faisant l'objet de développements plus amples ultérieurement.

Le droit des marques, tout d'abord, est présenté dans les textes de manières simples, voire simplistes, en ce que la protection peut porter sur toute sorte de signes susceptibles d'une représentation graphique et notamment « *la forme du produit ou son conditionnement* ² ».

La jurisprudence, tant française qu'européenne, ne permet plus de maintenir cette illusion féérique pour ce droit perpétuel.

Concernant le droit des dessins et modèles, ce dernier est encore trop méconnu, vraisemblablement victime du principe du cumul droit d'auteur/dessins et modèles.

Pourtant pertinent stratégiquement par de nombreux aspects, le choix entre un dessin et modèle français ou communautaire doit toutefois être réfléchi. Le dessin et modèle communautaire pourtant attractif de prime abord se révélera dans de nombreux cas handicapants notamment en termes procéduraux.

Le dépôt communautaire se révèle néanmoins moins coûteux.

Enfin, le droit d'auteur, très aléatoire compte tenu de ses conditions de protection, permet, en suivant une stratégie anticipative minutieuse, d'assurer une protection intéressante. Là aussi, nous relevons que la jurisprudence française, notamment en matière d'aménagement de magasins³, aboutit à élever le seuil de protection. Nous aborderons ce point ultérieurement.

Décisionnel d'autre part. Les contraintes juridiques liées aux différentes conditions de protection en France et les évolutions jurisprudentielles récentes, françaises et européennes, conduisent à reconsidérer, pour l'entreprise, la stratégie de protection, en particulier lorsqu'est considérée la protection par les dessins ou modèles ou par le droit d'auteur.

En premier lieu, les questions du moment et du lieu de première divulgation sont primordiales :

S'agissant du moment de la première divulgation, celle-ci ne devra pas intervenir plus d'un an après la divulgation originelle en matière de dessins et modèles, en vue de conserver l'une des conditions de la protection, la nouveauté.

En matière de droit d'auteur, il s'agira de se ménager la preuve de la date de création.

Incidentement, la question de la forme au moment d'un éventuel dépôt est aussi un axe important que nous ne développerons pas ici, mais qui complète l'axe précédemment développé.

Il est en effet crucial, en particulier en matière de dessins et modèles, de procéder au dépôt de vues suffisamment proches, idéalement identiques, au produit final, permettant de conserver une étendue de protection suffisante. Un dépôt trop tardif, dans l'objectif de « coller » au produit final, ferait, quant à lui, peser sur l'entreprise une période dite

¹ P. De Candé, « Stratégie de protection des entreprises », *Juris. art etc.* 2016, n°31, p.30.

² CA Paris, 3 mars 2017, RG n° 16/03893, *Juris art etc.* 2017, note P. Noual.

« de risque » favorable à une fuite éventuelle d'informations.

S'agissant ensuite du lieu, une divulgation effectuée en dehors de l'Union Européenne ne permettrait pas de bénéficier de la protection par le dessin et modèle non enregistré, mais pourra parfaitement être destructrice de nouveauté pour un éventuel dépôt ultérieur.

En matière de droit d'auteur, comme l'évoque P. De Candé⁴, cette détermination du lieu de première présentation au public peut avoir un impact important lorsque le pays de première parution n'est pas un pays membre de l'Union Européenne, mais malgré tout un Etat membre de la Convention de Berne : « *dans ce cas la jurisprudence protectrice de la Cour de Justice de l'Union Européenne⁵, refusant de faire subir indirectement à un auteur une discrimination liée à sa nationalité, ne permet pas de paralyser la règle de l'article 2-7 de ladite convention de Berne* ».

B. Quelle définition donner à la « forme » et quels types de protections ?

La Forme⁶ est classiquement définie selon le Petit Robert français comme « *l'ensemble des contours d'un objet résultant de la structure de ses parties et le rendant identifiable* ».

En droit français, c'est l'article L. 511-1 du Code de la Propriété intellectuelle, précisant les caractéristiques protégeables de l'apparence d'un produit au titre de l'objet de protection du droit des dessins et modèles, qui se rapproche le plus de cette définition de la forme, à savoir « *ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux* ».

Le législateur a prévu une protection de la forme au titre du droit des marques au travers de l'article L. 711-2, c) du Code de la Propriété intellectuelle qui vise « *les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement* ».

Enfin, l'article L. 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit que « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous* ».

Pour reconnaître la protection par le droit d'auteur, il est toutefois nécessaire de rechercher si l'œuvre en cause répond à l'exigence d'originalité, qui selon la Cour de justice, est remplie lorsque l'auteur a pu « *exprimer son esprit créateur de manière originale*⁷.

Dans une approche classique, l'originalité s'entend comme « *le reflet de la personnalité du créateur* »⁸.

Nous aborderons la question de la protection par droit d'auteur de manière classique, sous l'angle du principe français du cumul de protection Droit d'auteur / Dessins et Modèles, parfois malmené, mais aussi sous l'angle plus actuel de la protection des formes d'aménagements de magasins, récemment précisée par la Cour d'appel de Paris.

Nous nous focaliserons en premier lieu sur la question de la protection accordée par la marque dite « tridimensionnelle », droit en apparence fortement attractif en raison du champ de protection qu'il accorde, mais aussi de son caractère « perpétuel ».

I. La Protection de la forme du produit ou de son contenant par le droit des marques

La protection de la forme du produit par le droit des marques soulève par principe une vigilance particulière de la part tant du législateur que du juge.

Le champ étendu de protection de la marque, ainsi que sa capacité à reconstituer des monopoles expirés (droit d'auteur, dessins et

⁴ Patrice de Candé, préc.

⁵ CJCE, 30 juin 2005, Todd's c/ Technisynthèse, aff C-28/04, D. 2005, 2533.

⁶ Dictionnaire « Le Robert », édition mai 1993

⁷ CJCE, 16 juill. 2009, D.2011 Pan 2164, obs. Sirinelli.

⁸ V. CA Paris, 24 nov. 1988, Cah. Dr. D'auteur, juin 1989, p.4

modèles..) servent de fondements au caractère délicat de l'obtention du droit.

Par principe, les critères d'appréciation du caractère distinctif de ces marques dites « formelles » ne sont pas, en apparence, différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

C'est en toutes hypothèses l'enseignement qu'il convient de garder en mémoire et maintes fois réaffirmé, notamment par le Professeur Azéma⁹, s'agissant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2010.

En l'espèce, il s'agissait de chocolats, dont la forme de brindilles évoquait un sarment de vigne. Le contrefacteur soutenait que pareille forme n'était pas distinctive et ne pouvait dès lors pas remplir la fonction de marque.

Les juges du fond ont, au contraire, considéré la marque comme valable, dans la mesure où aucun autre produit de chocolaterie n'épousait une forme fine, courte, torsadée, évocatrice d'un sarment de vigne et revêtue de chocolat sur l'intégralité de sa surface.

La capacité du signe à identifier, aux yeux du consommateur concerné, l'origine des produits, doit rester le principe premier : cela se traduit par l'exigence d'une forme se différenciant de façon significative de celle adoptée par les autres opérateurs sur le marché.

La Cour d'appel de Paris a sur ce fondement refusé de considérer que constitue une marque valable la forme parallélépipédique d'un gâteau glacé, trop voisine de celle des cakes, vacherins, et bûches glacées¹⁰, mais a accepté l'enregistrement de produit de foie gras présenté sous forme de sucette cylindrique ou d'esquimau¹¹ ou la forme d'une confiserie : le Rocher de Ferrero¹².

⁹ Cass Com, 26 Oct 2010, *RTD com* .2011, p.36, obs. J. Azéma.

¹⁰ CA Paris, 19 juin 2009, n°07/17988, préc.

¹¹ CA Paris, 25 juin 2008, n°07/10308, *PIBD* 2008, III, p 502.

¹² CA Paris, 19 déc 2012 n °10/21946.

Toutefois, et afin d'éviter tout détournement de droit, le Code de la Propriété intellectuelle précise, en son article L. 711-2 c), transposition de l'article 3, paragraphe 1, sous e) de la Directive¹³, que :

Sont dépourvus de caractère distinctif : (...)

c) *Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (...)*

Ces trois critères sont autonomes : si un seul fait défaut, la demande de marque est alors rejetée.

Plus encore, le Code de la Propriété intellectuelle dispose, en son article L. 711-2, dernier alinéa, que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage ne peut permettre au déposant de pallier un motif de refus tiré du point c) précité.

Nous étudierons ainsi cette stratégie de protection au travers des marques de formes du produit (A) et de l'extension naturelle aux conditionnements de produits (B)

A. Marques composées de la forme du produit

Nous aborderons cette protection sous le spectre classique des trois principaux motifs d'exclusion légaux visés à l'article L. 711-2, c).

1. Formes imposées par la nature même du produit

L'exclusion des formes imposées exclusivement par la nature du produit peut être rapprochée de celle prévue pour les signes dits « traditionnels » (marques verbales ou semi-figuratives) dont les termes d'exclusions sont « *nécessaires, descriptives ou usuelles...* » : il s'agit d'une reprise dite « formelle ».

La Cour de justice de l'UE, dans son arrêt du 18 sept. 2014¹⁴, a précisé à cet égard que

¹³ Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques

¹⁴ CJUE, 18 sept. 2014, aff C-205/13, Hauck, *JurisData* n°2014-022228.

l'application de ce motif doit être effectuée « après avoir isolé les caractéristiques essentielles du signe concerné, à savoir les éléments les plus importants de celui-ci »¹⁵.

La marque sera alors refusée si elle est constituée exclusivement de « la forme d'un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit »¹⁶.

Les juges retiennent une interprétation large qui se rapproche du raisonnement adopté à propos des signes purement descriptifs.

Les tribunaux français l'ont confirmé, notamment dans le cadre d'un jugement de la 2^e chambre du Tribunal de grande Instance de Nanterre, en recherchant si la forme présentée disposait d'un caractère de fantaisie et arbitraire qui la distinguerait d'un carton usuel¹⁷.

Il est toutefois important de relever que l'emploi de l'adverbe « exclusivement » laisse donc la possibilité à tout déposant de contourner cette exclusion en procédant au dépôt d'une marque dite « complexe ».

Dans une affaire relative à une chaise évolutive pour bébé¹⁸, la Cour de Justice a ainsi très utilement précisé que « la marque ne sera pas refusée lorsqu'elle porte sur la forme de produit dans laquelle un autre élément, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, qui n'est pas inhérent à la fonction générique du produit, joue un rôle important ou fantaisiste ».

2. Formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique

La Directive marque autorise qu'une forme soit déposée en tant que marque à condition que cette forme ne soit pas celle du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Cette exclusion légale résulte au départ une volonté communautaire.

La notion de « purement fonctionnelle » a été précisée par la Cour de justice dans son célèbre arrêt *Philips* rendu à propos d'une tête de rasoir¹⁹. Il s'agit de la forme dont « les caractéristiques essentielles sont attribuables uniquement au résultat technique », en précisant que « la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de nullité d'enregistrement ».

L'arrêt *Lego Juris c/ OHMI*²⁰ confirme excellemment ce qui doit être entendu par « caractéristiques essentielles », à savoir « les éléments les plus importants du signe » qui réunissent les caractéristiques « techniquement causales et suffisantes » à l'obtention du résultat technique visé.

En droit français, la Cour de cassation a ainsi décidé dans un arrêt de principe du 30 mai 2007²¹ qu'une marque constituée exclusivement de la forme imposée par la fonction du produit sera refusée à l'enregistrement sauf si, à ces éléments fonctionnels, elle joint d'autres éléments significatifs qui, en eux-mêmes, auraient un caractère distinctif.

La CJUE a récemment précisé, dans l'affaire *Rubik's cube*²² que l'analyse du caractère fonctionnel devait s'apprécier vis-à-vis de la « fonction technique du produit concret concerné », celle-ci ne pouvant par ailleurs pas être faite au regard de caractéristiques dont la présence serait purement « spéculative » ou en ne prenant pas en compte la capacité de rotation d'éléments individuels d'un puzzle à trois dimensions de type « Rubik's Cube ».

La jurisprudence française considère que le fait que la forme du produit ait été obtenue par un procédé breveté n'entre pas en

¹⁵ *Ibidem*, pt. 21.

¹⁶ *Ibidem*, pt. 25

¹⁷ TGI Nanterre, 2e ch. 24 mai 2004, Société Miniplus c/ Société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, JurisData n° 2004-275056.

¹⁸ CJUE, 18 sept. 2014, préc., n°84.

¹⁹ CJCE, 18 juin 2002, aff C-299/99, préc n° 83

²⁰ CJUE 14 sept 2010, aff C-48/09 P, *Lego.Juris A.S c. OHMI*.

²¹ Cass com. 30 Mai 2007, n° 05-16.898.

²² CJUE, 16 nov 2016, aff C-30/15 P, *Simba Toys GmbH & Co KG c/ EUIPO*

considération dans l'appréciation de sa validité à titre de marque : seule compte la forme déposée²³.

3. Formes donnant au produit une valeur substantielle - un critère nouveau et singulier

L'article 3, paragraphe 1, sous e) de la Directive marque²⁴ indique enfin que : sont refusés à l'enregistrement « *les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit* ».

L'esprit de cette disposition suit les mêmes finalités que les motifs de refus énoncés aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, cette limitation visant clairement à éviter la constitution de monopoles²⁵ « excessifs ».

Pour bien comprendre ce motif de refus, il est important de partir de l'analyse du comportement du consommateur : aurait-il choisi le produit s'il avait revêtu une autre forme ? Dans l'affirmative, la forme est secondaire et joue alors le rôle traditionnel d'une marque, ce motif de refus ne s'appliquant pas.

De manière simpliste, si le produit est acheté par le consommateur pour sa forme et non pour sa substance, alors l'on peut affirmer que cette forme confère sa valeur substantielle.

La Cour de Justice est venue préciser l'interprétation de ce motif de refus en énonçant, toujours dans son arrêt *Tripp Trapp*²⁶, que la notion de forme qui donne une valeur substantielle au produit doit aussi comprendre « *les caractéristiques fonctionnelles essentielles* ». Ainsi, le point de savoir si la forme donne au produit sa valeur substantielle doit prendre appui sur un ensemble de facteurs incluant des données objectives certes, mais aussi subjectives

²³ La position européenne est différente et ne rejoint pas tout à fait cette position, rendant la position française difficilement tenable.

²⁴ Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques

²⁵ CJUE, 18 sept. 2014, préc.

²⁶ CJUE, 18 sept. 2014, préc., n° 35.

(spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné), ces dernières étant potentiellement extérieures à la forme elle-même.

La Cour d'appel de Paris a, en 2014, ainsi jugé que la forme d'un fermoir de sac n'est pas de nature à conférer sa valeur substantielle au produit lorsqu'il est enregistré et utilisé pour être apposé sur des chaussures²⁷.

Il est toutefois important de préciser qu'au plan européen, dans une affaire portant sur la demande d'enregistrement d'une marque communautaire représentant la forme d'un haut-parleur, le Tribunal de l'Union européenne approuva le refus opposé par l'office au motif que « *le design, pour le produit en cause, est un élément qui sera très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prend également en considération d'autres caractéristiques du produit en cause* »²⁸.

Cet arrêt est discutable et paradoxal. En effet, pour être considérée comme distinctive, la forme doit suffisamment différer des formes préexistantes, mais si elle s'en éloigne trop largement, alors elle sera réputée conférer au produit sa valeur substantielle. Le risque tient alors dans une appréciation du mérite esthétique, ce dernier variant par ailleurs dans le temps.

B. Marques composées de la forme du conditionnement : le prolongement

La jurisprudence traditionnellement réservée aux marques de formes s'étend aux marques composées de la forme du conditionnement. Le lien intime entre le produit et son conditionnement explique cette position.

La Cour de Justice de l'UE est venue préciser que lorsqu'un produit n'a pas de forme intrinsèque et que sa commercialisation exige

²⁷ CA Paris, 17 janv. 2014, n°12/23688, PIBD 2014, III, p. 354

²⁸ TUE, 6 oct 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen A/S c/ OHMI

un emballage, celui-ci doit être assimilé à la forme du produit²⁹.

Une déclaration de la Commission des communautés faite conjointement avec le Conseil de l'Union³⁰ a ainsi précisé que « *lorsque le produit est conditionné, l'expression « forme du produit » vise également la forme du conditionnement* ».

Il apparaît toutefois en pratique plus difficile, et notamment en France, par principe de présumer de l'origine des produits en se basant sur la forme de leur conditionnement.

Le consommateur d'attention moyenne n'a pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur la forme de leur conditionnement, en l'absence de tout élément graphique ou textuel.

Le déposant doit donc s'assurer au préalable que la forme est en pratique perçue dans le secteur en cause comme un indicateur d'origine. Il doit ensuite établir que la forme diffère significativement des habitudes du secteur³¹.

La Cour d'appel de Paris a ainsi reconnu comme protégeable la forme de flacons de parfum³². À l'inverse, un emballage de produits de charcuterie prétranchés consistant dans une planchette de bois n'a pas été jugé comme acceptable dès lors que la forme en cause était attribuable au résultat recherché et tombait sous le coup de la prohibition énoncée à l'article L. 711-2 c) du Code de la Propriété intellectuelle³³.

L'arrêt récent de la CJUE, rendu le 4 mai 2017, portant sur la demande d'enregistrement de l'emballage de snack KNOPPERS en est la

parfaite illustration³⁴. Le Tribunal de l'UE avait déjà confirmé les conclusions de la Chambre de recours de l'EUIPO en ajoutant que la combinaison des couleurs bleu clair, blanc et gris utilisées dans l'emballage, ainsi que la représentation d'une colline verte ne sont pas suffisantes pour remplir la fonction d'identification d'origine, cette combinaison étant couramment utilisée³⁵.

Dans cette affaire, la Cour a suivi les conclusions du Tribunal en considérant que la marque tridimensionnelle (de conditionnement) intègre un élément figuratif qui ne consiste pas en un signe indépendant de l'apparence des produits, mais revêt seulement dans l'esprit du consommateur, une configuration décorative.

II. La protection de la forme du produit ou de son contenant par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur

A. Le choix du modèle français : un cumul total, mais non automatique du droit des dessins et modèles et du droit d'auteur

Le droit des marques, nous l'avons vu, n'a pas, par essence, vocation à protéger les formes, ces dernières relevant davantage de la sphère de l'esthétique ou du fonctionnel : il empiète sur le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur.

Le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur sont originellement destinés à régir concurremment et de manière quasi-empirique la protection des formes.

En vertu de la théorie de *l'unité de l'art*, le cumul total de protection de la protection au titre du droit des dessins et modèles et du droit d'auteur implique une protection conjointe et automatique par l'application de

²⁹ CJCE, 12 févr. 2014, aff. C-218/01, Henkel, PIBD 2004, III p.327 ; D. 2005 S. Durrande.

³⁰ JO OHMI 5/96, p. 607

³¹ TPICE, 5 mai 2009, aff. T-104/08, ars Parfum Creation & Consulting GMBH c. OHMI, pt 38

³² CA Paris, pôle 5, 1re ch. 30 oct. 2013, n°13/07034 : PIBD 2014, III, p. 69

³³ Cass. com, 11 mars 2008, n°06-11.493 : JurisData n° 2008-043138 ; Bull. Civ. 2008, IV, n°59

³⁴ CJUE, 4 Mai 2017, aff C-417/16, August Storck c. EUIPO.

³⁵ CJUE, 4 Mai 2017, aff C-417/16, August Storck c. EUIPO.

la loi *sui generis* tirée des dispositions du livre V (art. L. 513-2) et du livre I (art. L. 112-1) du Code de la Propriété intellectuelle.

La légitimité du régime français de cumul des droits d'auteur et des dessins et modèles ne peut être remise en cause, principalement car cette situation de cumul n'émane pas de la volonté active de l'auteur-créateur de se voir reconnaître une protection supplémentaire.

À l'instar de certaines législations, ces deux régimes de protection « s'additionnent ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2017³⁶, a toutefois condamné avec force le cumul total ou automatique au profit d'un cumul partiel, conditionné par le respect de critères autonomes.

L'article L. 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle n'impose pas un cumul de plein droit des protections qu'il prévoit.

Les critères de protection au titre de chacun des droits se sont malheureusement interpénétrés dans le passé au travers d'une jurisprudence parfois « maladroite »³⁷.

L'harmonisation du droit des dessins et modèles par la directive du 13 octobre 1998, transposée en droit français, a réellement permis de consacrer deux conditions en droit des dessins et modèles : la nouveauté et le caractère individuel supposant que « *l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée* » (CPI, art. L. 511-4).

L'article L511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « *peut être protégée à titre de dessins et modèles l'apparence d'un produit (...) caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, sa forme, sa texture ou ses matériaux* » tandis que l'article L. 111-1 énonce que « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette*

œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Un objet, une forme n'est ainsi originale au titre du droit d'auteur que s'il/elle présente des caractéristiques ornementales ou esthétiques séparables de son caractère fonctionnel³⁸.

La jurisprudence a heureusement, depuis quelques années, évolué vers une approche, en général, plus juste et fine de ce cumul. Nous pouvons ainsi lire à titre d'exemple que « *les conditions de nouveauté et de caractère propre sont étrangères au droit d'auteur* »³⁹.

La Cour de cassation a sanctionné dans son arrêt du 29 mars 2017 cette confusion en décidant que ces règles « *n'imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu'ils instituent, mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites* ».

B. Le cas particulier de la protection des formes d'un décor intérieur par le droit d'auteur

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 mars 2017, a reconnu l'originalité d'un décor intérieur, la preuve de cette originalité s'appréciant à partir d'une vision d'ensemble des aménagements de l'espace en question⁴⁰.

En l'espèce, une décoratrice faisait valoir une atteinte à la paternité de son œuvre sur la conception intérieure de célèbres salons de thé (Ladurée), dont des clichés avaient été reproduits dans un ouvrage sans mention de sa paternité.

La cour précise que l'originalité d'une décoration intérieure ne peut se vérifier qu'à partir de clichés présentant une vision d'ensemble de la combinaison et de

³⁶ Cass, com, 29 mars 2017, n°15-10.885

³⁷ A titre d'exemple, CA Paris, 4e ch. B, 21 janvier 2005, *Propr.intell.* 2005, n° 17, p. 448, obs. P.de Candé

³⁸ CA Paris, 7 janv. 2011 ; Paris 8 oct. 1997

³⁹ CA. Paris, pôle 5, 2e ch, 5 sept. 2014, *Tod's Spa et al. c. Basicitalia*, n°13/08513..

⁴⁰ CA Paris, 3 mars 2017, RG n° 16/03893, *Juris art etc.* 2017, note P. Noual

l'agencement des différents éléments qui composent l'espace.

Toutefois, l'empreinte de la personnalité de l'auteur est impossible à prouver concernant certains éléments de décors uniquement, ces éléments de décors étant pris isolément ou partiellement.

Les éléments de décors ne sont donc pas en tant que tels protégeables au titre du droit d'auteur, alors que l'aménagement, pris dans son ensemble, est bien protégeable.

A. N.

La marque de forme en Italie

Barbara RICCARDI

*Inscrite à l'ordre des conseils en propriété intellectuelle
Associée IPSE S.r.l.*

Le Droit des Marques donne la possibilité de déposer la forme du produit ou de son contenant sous la forme d'une marque de nature à assurer l'exclusivité perpétuelle sur cette forme. Afin d'éviter un monopole injustifié de la forme protégée et la compatibilité avec d'autres institutions de propriété industrielle, elle est réglée par des dispositions spécifiques dont l'interprétation évolue constamment.

Le Code de la Propriété Industrielle (ci-après CPI) admet explicitement dans son article 7 l'enregistrement de la forme en tant que marque, conformément à la Directive Harmonisation 2008/95/CE du 22 octobre 2008, énumérant les catégories de signes pouvant être enregistrés dans la législation Italienne « *la forme du produit ou de son contenant (...) à condition qu'elle soit propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* »¹.

Les deux catégories de signes ici mentionnées sont régies par l'article 9 du CPI, en plus de l'article 7 susmentionné, qui précise les obstacles à l'enregistrement de celle-ci, en établissant, selon un auteur, par rapport aux dispositions du Droit des Marques antérieures, une typologie de marque autonome² dite les «marques de forme» et

qui, selon une jurisprudence bien établie de l'Union européenne, à laquelle la jurisprudence italienne se réfère, doivent toujours être évaluées *a priori*³ selon les critères qui y sont énoncés.

Art.9 CPI-Marque de forme

«1. ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque, les signes formés exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, la forme du produit nécessaire pour obtenir un résultat technique ou la forme donnant une valeur substantielle au produit ».

En ce qui concerne la notion de contenant du produit, il faut préciser qu'il concerne à la fois celui qui est extrinsèque au produit lui-même, ou bien celui qui est séparé de celui-ci, que celui qui donne une forme à un produit qui, par sa nature intrinsèque, n'en possède pas, comme, par exemple, les granulés, les poudres

1 D.lgs 10 févr. 2005, N. 30 Code de la Propriété Industrielle, selon l'article 15 de la loi du 12 décembre 2002, N.273 correspondant à l'art. 16 du d.lgs 480/1992 mis à jour (correspondant à l'art.4 Règlement UE 2015/2424 (déjà Reg.CE 207/2009)selon l'art. 62 de la loi 19 févr. 1992, n.142.

2 Dans le Code de la Propriété Industrielle d.lgs 480/1992 les interdictions ex art. 9 CPI .lgs 10.02.2005.N.30 étaient compris dans la liste des obstacles absolus visés à l'article 18 l.m. « changement systématique ... omissis ... évident, parce que pendant que l'article 18c) l.m. fixait les limites de l'enregistrement comme marque des formes et des produits dans le contexte d'obstacles absolus, l'article 9 du Code attribue les mêmes limites à l'identification typologique des marques ».G. Florida, il riassetto

della proprietà industriale, 2006, p. 76 ; sur le point F. Rossi, commentaire à l'art.9 dans A. Vanzetti, Code de la Propriété Industrielle, Giuffrè, 2013.

3 La CJUE a déclaré que les interdictions correspondant à l'article constituent une « Obstruction préliminaire qui peut empêcher que un signe constitué exclusivement de la forme du produit puisse être enregistré. Si l'un des critères mentionnés dans cette disposition est satisfait, ou même par une reproduction graphique de la dite forme, il ne peut être enregistré en tant que marque ». CJUE, 18 juin 2002, Philips, pt. 76; sur le point F. Rossi, commentaire à l'art.9 dans A. Vanzetti, Code de la Propriété Industrielle, Giuffrè, 2013.

ou les liquides, qui, pour l'enregistrement, seront assimilés à la forme du produit⁴.

En ce qui concerne la forme du produit, il faut souligner que, selon un auteur, elle ne doit pas «nécessairement être avec des objets tridimensionnels»⁵, puisqu'il peut y avoir des formes tridimensionnelles totalement extrinsèques au produit lui-même, telles que les éléments sur le coffres de la Rolls Royce, Jaguar, etc.⁶. En outre, selon la doctrine et la jurisprudence, doivent être inclus dans la notion de forme, à laquelle s'appliquent les interdictions visées à l'article 9, tous les éléments bidimensionnels, y compris les photographies et les dessins du produit, ou les éléments tridimensionnels reliés intrinsèquement au produit⁷.

4 CJUE, 12 févr. 2004, Henkel, GDI, 2006, 999 « Dans le cas de marques tridimensionnelles consistant du contenant de produits sur le marché emballés pour des raisons liées à la nature du produit, le contenant doit être assimilé à la forme du produit » afin qu'il puisse être évalué, dans le cas d'une bouteille d'eau, en termes de caractère distinctif par rapport à la perception du consommateur moyen de ces produits.

5 G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, 81, où il est précisé que, même si une marque est, en général, entièrement extrinsèque au produit, «Cependant, il est évident que la fonction distinctive est parfois attribuée directement à la forme du produit ou de son contenant» on parle dans ces cas de marques de forme «mais cette expression ne doit pas (...) identifier nécessairement cette catégorie de marques avec des objets tridimensionnels».

6 G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, 81; D. Sarti, «I marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design», in Aa.Vv. *Segni e forme distintive* 2001, 1442 « la forme de ces éléments ne peut pas être considérée comme 'forme du produit »; *contra* S. Sandri - S. Rizzo, *i nuovi marchi*, 2002, pour lesquels ces éléments relèvent du cadre des marques de forme.

7 À titre d'exemple G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, 81 en note 'les tissus distinctifs utilisés par les importantes maisons de mode Burberry'; Cass. 29 mai 1999, n.5243 GDI 1999, N.3875, 79, Burberry; formes intégrées dans la structure du produit D. Sarti, *I marchi di Forma*, 1444; sac à main avec rayures en cuir entrelacé Trib. Torino, 14 nov. 2008, Riv. dir. ind. 2009, II, 289 sac à main Bottega Veneta; Cass., I, 25 juin 2007, n.14684, GDI, 2007, 39 boucle de sac à main Ferragamo; sur le point F. Rossi, commentaire à l'art. 9 dans A. Vanzetti, Code de la Propriété Industrielle,

Normalement, la forme d'un produit ou de son contenant n'est pas considérée comme ayant une fonction distinctive, en raison de la propension du consommateur à ne pas la percevoir⁸ comme identifiant de l'origine commercial d'un produit, mais « au moins en premier lieu, comme une caractéristique du produit et non pas comme un signe »⁹. Ce raisonnement s'applique également aux éléments perçus comme structurels du produit qui sont dépourvus de caractère distinctif, « tels que des éléments « confondus avec l'apparence du produit désigné » et qui n'apparaissent pas aux yeux du public comme « indépendants » de cette apparence »¹⁰.

Ainsi, afin de pouvoir être enregistrée, une forme, aux termes l'article 7 CPI, doit remplir une fonction distinctive, critère devant être évalué ultérieurement. Afin d'atteindre cet objectif, la doctrine et la jurisprudence relèvent qu'il faut l'évaluer, comme pour tous les autres signes, au regard du principe dit « de l'extranéité de la marque au produit »¹¹.

Giuffré, 2013; photographie du produit Trib. Milano, 10 août 2014, R.G.19325/2014 Ferrero c. Alba.

8 Dans ce cas, la jurisprudence italienne suit ce qui est souligné dans la jurisprudence de l'EUIPO concernant l'évaluation du caractère distinctif, en précisant que « car il n'est pas habituel pour le consommateur moyen de présumer l'origine des produits en fonction de leur forme ou de leur contenant, il faut considérer que seule une marque de forme sensiblement différente de la norme ou des utilisations du secteur et qui, par conséquent, remplit sa fonction essentielle d'indicateur d'origine, possède un caractère distinctif », (Trib. Milano, 20 nov. 2012 Giorgio Giorgis, Trade Mark s.r.l. c. Indian s.r.l.); en doctrine M. Ricolfi in Aa.Vv., *Diritto industriale*, 87-88.

9 sur le point F. Rossi, commentaire à l'art. 9 dans A. Vanzetti, Code de la Propriété Industrielle, Giuffré, C. Galli, «il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario», *DI*, 2008, 430; C. Galli-M. Boggi 10, «i nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione», *N.O.C.P.I.*, 2008, 7 « les marques de forme (...) ne sont pas perçues comme des signes distinctifs et non plus comme des signes ».

10 Sur le point D. Sironi, commentaire à l'art.13 in A. Vanzetti, Codice di Proprietà Industriale, Giuffré, 2013; voir aussi Trib. CE, 15 juin 2010, cas X Technology Swiss points 25e 27.

11 A. Vanzetti-Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, 2009, 160 où il est précisé qu'« en réalité

Selon ce principe, la forme d'un produit peut être enregistrée comme une marque, à condition qu'elle « soit liée au produit et capable de le différencier, mais en même temps en étant étrangère au produit lui-même et à ses qualités, séparable (au moins idéalement) du produit, sans qu'il soit dénaturée. S'il en était autrement, la marque ne serait plus un simple signe distinctif, mais une caractéristique (dans un sens large) du produit »¹².

En substance, une forme est considérée comme ayant un caractère distinctif si elle est perçue comme une entité abstraite, séparée et autonome du produit et de son procédé ou, « dans sa fonction de signifiant »¹³, capable d'être reconnue en tant que signe distinctif, porteur de messages pour le consommateur.¹⁴

Ce principe est absolument conforme à la *ratio legis* anti-monopole qui entoure la problématique des marques de forme¹⁵.

pour cette catégorie de marques, le principe en question doit être référé non pas à la forme du produit spécifique (...) mais à une structure entièrement fonctionnelle par rapport à laquelle, dans ce cas, les éléments qui donnent à la forme son caractère distinctif sont présents en tant que simples ajouts, dont on peut imaginer l'absence sans que l'utilité complète du produit, pour les fonctions auxquelles il est destiné, vient à manquer. À titre d'exemple, on peut penser à la structure entièrement fonctionnelle du coquetier, consistant en une demi-sphère creuse, un pied et une base qui, dans ce cas concret, peut être modifiée avec des additions, des lignes adoucissantes ».

12 Voir note 11.

13 S. Sandri, «Conoscere e riconoscere l'identità delle forme nella proprietà industriale », *Riv. dir. Ind.* 2014, I, 143.

14 Dans plusieurs jugements européens et transposés au niveau national, il est affirmé que la capacité distinctive d'une forme ne peut être reconnue que si elle s'écarte sensiblement de la norme ou des utilisations du secteur et, par conséquent, remplit sa fonction essentielle d'indicateur d'origine (voir sur le point CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, *Chocoladenfabriken Linst & Sprungli AG/OAMI*; CJUE, 20 oct. 2011, aff. jointes C-344/10P et C-345/10 P, *Freixenet SA/UAMI*; Trib.Milano, 20 nov. 2012, *Sig Giorgio Giorgis e Trade Mark S.r.l. c Indian s.r.l.*).

15 M. Ricolfi Aa.Vv., *Diritto industriale*, 2012, p. 95 ; sur le point F. Rossi, commentaire à l'art.9 dans A.

En effet, si une forme ne peut pas être séparée du produit, ou bien si ses éléments constitutifs en sont inséparables, elle fait partie des formes auxquelles le législateur a réservé une protection pour une période limitée et doit par conséquent tomber ensuite dans le domaine public.

I. Les signes formés exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit

La première interdiction énoncée à l'article 9 est relative à la forme « naturelle », ou pour reprendre un terme utilisé par une partie de la doctrine, « standardisée ». Son interdiction s'expliquerait par le fait qu'une telle forme est désormais considérée comme intrinsèque à certains produits dans l'opinion publique¹⁶ et, partant, serait dépourvue de caractère distinctif. Une autre frange de la doctrine considère ce type de forme se réfère «*au genre, au type de produit et à la forme qui le caractérise*»¹⁷, ce qui entraînerait *de facto* un monopole pour l'ensemble des produits de ce genre¹⁸.

La jurisprudence italienne a fait le choix de se conformer à la première orientation doctrinale : « *la forme imposée par la nature même du produit doit être comprise comme celle*

Vanzetti, Code de la Propriété Industrielle, Giuffrè, 2013.

16 A.Vanzetti-C. Galli, *La nuova legge marchi*, 2001, p. 138; V. Di Cataldo, *I segni distintivi*, 1993, 86; P.Frassi, «Forma del Prodotto, secondary meaning e stadardizzazione», *RDI* ND 1999, p. 19; G. Sena, *il diritto dei marchi*, 81; G. Florida, *Il Riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006 p.77; CASABURL, «la tutela della forma tra marchi e modelli», dans Petraz, *la protezione della forma* 2007, p.57; F. Rossi, *commento all'art. 9* in A. Vanzetti, *Codice di Proprietà Industriale*, Giuffrè, 2013.

17 A. Vanzetti - V. Di Cataldo, *manuale di diritto industriale*, 2012, 172; M. Ricolfi, *I segni distintivi*, 2001, p.33; D. Sironi, dans Marchetti-Ubertazzi, p. 861; C. Galli, «Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive», *DI*, n.2, 2011, p. 127.

18 M.Ricolfi, *I segni distintivi*, 1999, p. 63 e 2001, p. 33.

qui est naturelle, ou bien standardisée du produit connu dans cette configuration »¹⁹.

Cette orientation est également appliquée à la forme d'usinage, à la forme obtenue au moyen d'usinage standardisé ou bien encore à « la forme du matériau brut avec lequel les produits finaux sont produits lorsque (...) la nature de cette matière première est telle que «cette forme» est celle qu'il résulte à la fin du procédé de production »²⁰.

Il convient également de noter que la jurisprudence a associé à cette interdiction le cas où la forme d'un produit ou de son contenant est soumise à des normes²¹. La doctrine ajoute enfin que cette interdiction pourrait également s'appliquer aux formes imposées par la tradition²².

Bien que conforme à une certaine position doctrinale, l'orientation jurisprudentielle est critiquée par la doctrine. En effet, le fait de considérer que la forme imposée par la nature même du produit renvoie à la forme standardisée conduit à un chevauchement entre l'exclusion de l'article 9 et l'exigence de caractère distinctif de l'article 13, tout en refusant d'admettre que les formes exclues

soient susceptibles d'acquérir la distinctivité par l'usage²³.

II. Les signes formés exclusivement par la forme du produit nécessaire pour obtenir un résultat technique

L'interdiction en cause vise à éviter qu'un monopole d'exploitation, perpétuel, soit accordé pour des formes dictées par des raisons d'utilité technique²⁴. Ces formes doivent se voir reconnaître une protection limitée conformément aux règles des brevets d'invention ou modèle d'utilité, présupposant qu'elles tomberont, tôt ou tard, dans le domaine public²⁵.

Toutefois, la disposition n'interdit pas l'enregistrement en tant que marque de formes qui, bien que fonctionnelles, ne le sont pas exclusivement, ou bien qui poursuivent un résultat technique par des voies formelles « gratuites, arbitraires »²⁶ et non triviales. Dès lors, la forme ne se caractériserait pas par le résultat technique qu'elle pourrait procurer mais par la présence d'un élément important ayant son propre caractère distinctif, sans lequel les concurrents peuvent obtenir le même résultat.

Selon cette approche, et comme l'a confirmé la jurisprudence, l'enregistrement en tant que

19 Corte di Cassazione, 18 mars 2008, n. 7254, Ragoni c. Louis Vuitton Malletier S.A., GDI 2008, 129. La Cour suprême spécifie comment, la thèse selon laquelle la forme imposée par la nature du produit serait celle requise pour qu'un produit appartienne à sa catégorie, finirait par le fait qu'aucune forme tridimensionnelle ne pourrait être enregistrée comme marque de commerce : « Quelle que soit la forme du produit, même la plus étrange et la plus originale, la même serait en tout cas de manière pour garantir qu'il appartienne à sa catégorie et à assurer sa propre fonction ».

20 Trib. Torino, 14 nov. 2008, Bottega Veneta, RD Ind. 2009, II, 289 avec note de S. Caselli.

21 Trib. Bologna, 19 juin 2009, Consorzio produttori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena c. Consorzio di tutela dell'Aceto Balsamico di Modena, GDI, 2009, 996. Le tribunal a estimé que les formes imposées par la nature même du produit étaient également celles à l'égard desquelles il n'y a pas d'alternatives concrètes telles qu'elles sont imposées par la loi.

22 Commentaire en note in CJEU, 11 juin 2009, Chocoldenfabriken Lindt & Sprunli AG c. Franz Hauswirth GmbH, GDI, 2009, 1409.

23 Trib. Torino, 2 fevr. 2006, Ferrero c. Stefania Industria Docliaria S.p.A. qui réitère le principe selon lequel l'institut du secondary meaning ne s'applique que dans les cas de manque de nouveauté ou de caractère distinctif, et non aux cas où l'enregistrement de la marque de forme est entravé par les obstacles absolus de l'article 9 CPI.

24 G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, 81.

25 En doctrine: Vanzetti-Di Cataldo, *manuale di diritto industriale*, VI edizione; G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, p.81; D. Sarti, in Ubetazzi, *La proprietà intellettuale*, 2011; en jurisprudence Cass., I, 23 nov. 2001, n. 14863, GDI, 2002, 11; Trib. Torino, 17 mars 2008(ord.) (sacs Hermès), RD Ind, 2009, II, 289, avec note de S. Caselli; Trib. Napoli, 14 janv. 2009(ord.), Ilsa S.r.l.c. DI.LE.CO s.p.a.; sur le point F.Rossi, commentaire à l'art. 9 dans A. Vanzetti, *Code de la Propriété Industrielle*, Giuffrè, 2013.

26 Vanzetti-Di Cataldo, *manuale di diritto industriale*, VI edizione, p.162.

marque ne serait admissible que pour «*les caractéristiques qui ont une efficacité individualisante et par conséquent, en raison de leur caractère distinctif, sont propres à relier le produit à une entreprise particulière*²⁷, sans pertinence sur le plan fonctionnel».

Une partie de la doctrine et de la jurisprudence associe, d'autre part, la notion de forme nécessaire à celle d'un concept innovateur emprunté à la discipline des modèles d'utilité²⁸, de sorte qu'une forme nécessaire pour obtenir un résultat technique serait liée au concept innovateur sous-jacent. De ce fait, lorsque le même concept innovateur (tombé dans le domaine public) peut être atteint grâce à diverses formes alternatives, interchangeables du point de vue de l'utilité conférée au produit, celles-ci pourraient être enregistrées comme marque parce que non-nécessaires²⁹, à condition qu'elles soient potentiellement illimitées³⁰.

27 Cass., 12 fevr. 2009, n. 3478TG Chimica Industriale c. AEB s.p.a., GDI 2009, 109; sur le point G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, p. 81 qui spécifie que seront admis à l'enregistrement les signes distinctifs constitués par une forme qui, en plus des caractéristiques nécessaires, présentent des variantes indépendantes, en se référant à la théorie des variantes inoffensives, à savoir l'obligation pour le concurrent, dans l'imitation des formes fonctionnelles ou ayant une valeur esthétique, d'introduire des variantes qui, sans compromettre les aspects nécessaires de la forme, conviennent pour éviter la confusion entre les produits.

28 Art. 82 comma 3 CPI : «Les effets du brevet s'étendent à des modèles qui réalisent égale utilité, à condition qu'ils utilisent le même concept innovateur».

29 A. Vanzetti -V. Di Cataldo, *manuale di diritto industriale*, 161; A. Vanzetti, «I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali», *RD IND*, 1994, I, 338; A. Vanzetti C. Galli, la nuova legge marchi, 2001, 139; D. Ricolfi, *I segni distintivi*, 2001, 34; Cass, I, 31 luglio 2008, N. 20884, Lederplast s.p.a. c. Resinflex, GDI, 2008, 273.

30 Optique pro-compétitive C. Galli, «Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive», *DI*, 2011, 129; C. Galli, «Segni distintivi e industria culturale», in AIDA, 2002, 328-9; C. Galli-M. Bogni, «i nuovi livelli di tutela nella forma dei prodotti tra comunicazione ed innovazione», *N.O.C.P.I.*2008,2,12; M. Cartella, «Il pot-pourri industriale e la panoplia

Il faut noter que la jurisprudence de l'Union européenne, à laquelle la jurisprudence italienne doit se conformer, a cependant déclaré que, «*lorsque les caractéristiques fonctionnelles essentielles d'un produit sont attribuables exclusivement au résultat technique, cela exclut l'enregistrement d'un signe constitué par cette forme, même si le résultat peut être obtenu par d'autres formes*»³¹. Il est également précisé que les caractéristiques non essentielles de la forme sans fonction technique ne sont pas pertinentes.

Par conséquent, il s'ensuit que les caractéristiques fonctionnelles essentielles³² de la forme doivent être identifiées et que seule une forme dans laquelle un élément non fonctionnel joue un rôle important³³ est potentiellement enregistrable à titre de marque.

L'applicabilité de cette disposition doit donc être évaluée au cas par cas et appliquée uniquement «à des formes de produits incorporant simplement une solution technique et dont l'enregistrement comme marque compromet effectivement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises»³⁴. Cette limite s'applique également aux contenants

strumentale», in Petraz, *La protezione della forma*, 2007, 23.

31 Commentaire juge Forwood à CJEU 18 juin 2002, Philips, GDI, 2002,1135; sur le point Trib.Milano (ord), 11 avr. 2016, Honda Moto Europe LTD c. Briggs & Stratton AG, RDI, 2016, note de Fabio Boscaroli De Roberto, «Osservazioni in tema di forme funzionali».

32 à cet égard Trib. Milano (ord), 11 avr. 2016, Honda Moto Europe LTD c. Briggs & Stratton AG, RDI, 2016, note de Fabio Boscaroli De Roberto, «Osservazioni in tema di forme funzionali». Les caractéristiques fonctionnelles essentielles devraient être identifiées sur la base des résultats techniques pour comprendre s'il existe une relation nécessaire entre fonctions et résultats techniques, en utilisant toute description du brevet et en tenant compte du fonctionnement du produit en réalité; voir aussi Trib. Milano 10 août 2014, Ferrero s.p.a. c. Alba, R.G.19325/2014.

33 Trib. CE, 12 nov. 2008, Lego, GDI, 2008, 1561.

34 Trib. Milano, 28 déc. 2015, R.G.69936/2015 (sac Ferragamo).

facilitant le transport, l'utilisation pratique ou bien le placement des marchandises³⁵.

III. Les signes formés exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit

La disposition relative aux formes donnant une valeur substantielle au produit viserait à exclure de l'enregistrement les formes dont la valeur esthétique est décisive dans le choix de l'achat du consommateur³⁶. Ces formes devraient être essentiellement appréhendées comme des formes protégées par la législation sur les dessins et modèles sous réserve d'une protection limitée dans le temps.

Avec la transposition de la directive 98/71/CE, (art. 33 CPI), le seuil de «l'ornement spécial»³⁷ est supprimé. Il s'agissait d'une exigence qui imposait une certaine valeur esthétique pour admettre qu'un modèle puisse être enregistré. Elle constituait en quelque sorte une ligne de démarcation permettant de déterminer si une

forme pouvait inversement être enregistrée comme marque. En laissant comme prérequis essentiel de l'enregistrabilité d'un dessin ou modèle, la capacité de se distinguer d'un autre modèle³⁸, sans qu'il ait un aspect esthétique spécifique, il est *de facto* admis que le droit reconnu par le biais des dessins et modèles peut être cumulé avec un droit de marque³⁹.

À cet égard, il est intéressant de noter que la forme d'un dessin protégé par le droit d'auteur, parce qu'il a une valeur artistique et un caractère créatif, donne toujours une valeur substantielle au produit et ne peut donc pas être enregistrée comme marque⁴⁰.

Le concept de «l'ornement spécial» demeure cependant dans la jurisprudence italienne le principe guide de l'interprétation de la notion de «valeur substantielle», c'est-à-dire le caractère de la forme qui peut influencer ou même déterminer les choix d'achat et ainsi conférer un avantage concurrentiel significatif⁴¹.

35 D. Sarti, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, 1990, p. 92; Trib. Padova, 9 mai 2001, GDI, 2001, 847; Trib. Padova, 24 juin 2003, GDI, 2003, 1054.

36 Avant la réforme des modèles ornementaux, doctrine sur la valeur attribuée à la forme du marché: Vanzetti-Di Cataldo, *manuale di diritto industriale*, VI ediz, 163; D. Sarti, «Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali» CIMPR/E, 1999; G. Floridia, in Aa.Vv., *Diritto Industriale*, 2012, 288; G. Sena, *il diritto dei marchi*, 2007, 82; jurisprudence: CR, 26 oct. 2001 (flacon de parfum 'Bulgari'), GDI, 2002, 1097; CR, 14 juin 1999 (chaussures 'Varuk') GDI, 2000, 1209; Trib. Catania, 30 nov. 1998 (stylo tronqué), GDI 1999, 752; Trib. Milano, 2 jul. 1996 (ord) (vaporisateur per l'appretto 'Merito'), GDI 1997, 238.

37 Seuil d'enregistrement des modèles ornementaux ex Art.5 l.mod r.d.1411/1940, donc à considérer que les formes ayant un ornement spécial qui sont enregistrables en tant que modèle étaient exclues de l'enregistrement en tant que marque parce que, en même temps, ils étaient dotées d'une valeur substantielle " sur le point M. Scuffi- M. Franzosi, *diritto industriale italiano*, 2014, 177; A. Vanzetti - C. Galli, *La nuova legge marchi*, 2001- Commentaire 139; V. Di Cataldo, *I segni distintivi*, 1993, 90; M. Ricolfi, «i segni distintivi d'impresa», in Aa.Vv. *Diritto Industriale*, 2012, 96.

38 Cela découle de l'exigence du caractère individuel ex article 33 CPI où un modèle qui diffère de l'impression générale suscitée dans l'utilisateur informé, donné par un autre modèle précédemment divulgué, est admis à l'enregistrement n'ayant plus aucune référence à une valeur esthétique.

39 G. Sena, «La diversa Funzione e i diversi modelli di tutela della forma del prodotto», *RD IND*, 2002, I, 583; A. Vanzetti - V. Di Cataldo, 70 et 170; C. Galli, «l'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli», *NLC*, 2001, 890; Trib. Milano, 17 gennaio 2008, GDI 2008, 648; Trib. Torino 20 mars 2008, IDI 08, 540.

40 M. Cartella, «Il pot-pourri industriale e la panoplia strumentale», in Petraz, *La protezione della forma*, 2007, 34 et 35; jurisprudence Trib. Milano 9 déc. 2010, GDI 2010, 930; sur le cumul du droit d'auteur et du design art. 44 CPI; C. Galli, «l'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli», *NLC*, 2001, 884; V. Di Cataldo, «Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli» *EUR D PRIV*, 2002, 79; G. Ghidini, «Un appunto sul marchio di forma», *RD IND*, 2009, 95.

41 Cass, 23 nov. 2001, n.14863, GDI 2002, 4334, 11; Trib. Milano, 7 oct. 2002, GDI 2003, 4523, 497; G. Sena, *il diritto dei marchi*, 82; G. Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale*, 2006, 77; M. Scuffi-M. Franzosi, *diritto industriale italiano*, 2014, 178; Trib. Torino, 14 nov. 2008, *Riv.dir.ind.* 2009, II, 289 la forme qui donne une valeur substantielle au produit est celle qui confère un

Il a été souligné que le fait qu'un produit ait une signification esthétique ne l'empêche pas d'être enregistré comme marque. En effet, si tel devait être le cas, seules les formes « désagréables » seraient enregistrables⁴². La jurisprudence a, à ce titre, affirmé le principe selon lequel une forme, plaisante, peut être enregistrée à titre de marque lorsqu'il prévaut chez elle une valeur symbolique permettant de renvoyer à l'origine du produit d'une entreprise donnée, cette valeur symbolique pouvant varier avec le temps ou être acquise à une date ultérieure⁴³.

Il convient de souligner que la doctrine et la jurisprudence relatives à l'application de cette interdiction spécifique tendent à distinguer les formes des contenants de celles des produits. Il serait plus difficile pour la forme d'un contenant d'être décisive dans le choix de

avantage concurrentiel significatif, c'est-à-dire un avantage qui conduit à la préférence uniquement à un produit fabriqué avec ce matériel Trib.Torino.14 mars 2008('smart'), GDI 2008, n.5282, 834; Trib.Milano, 7 oct. 2002, DI2003, 4523, 497 selon lequel, afin d'empêcher l'enregistrement, il est nécessaire que « le forme semble approprié pour sa valeur purement esthétique pour affecter de manière décisive l'appréciation du consommateur afin de constituer en soi le motif de l'achat du produit » .

42 A. Vanzetti, «I diversi Livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali», *RD IND*,1994I,332; «Marchi di forma o marchi deformi?», *RD IND*, 1977, II, 39; M. Franzosi, «Funzione estetica e funzione distintiva;marchio tridimensionale e imitazione servile», *FP*, 1976, 191; Trib.Udine 31 août 1998, GDI 1998, 862.

43 Trib. Milano,12 mars 2008 (ord), GDI 2008, n.5281, 828; commentaire Pret.Modena, 26 janv. 1999, GDI 199, 879; Casaburi, «La tutela della forma tra marchi e modelli», in Petraz *La protezione della forma*, 2007 ,82; La capacité distinctive d'une forme est admise qu'elle peut varier au fil du temps comme étant au début appréciée en soi comme une qualité d'un bien qui joue un rôle dans les décisions d'achat des consommateurs ... mais qui perd par la suite ... le pouvoir de vente liée à cette composante primaire (et donc substantielle), cependant, en gagnant un pouvoir d'un signe différent, lié à l'être (ou être devenu) des signes distinctifs (ou est devenu) des signes distinctifs', M. Bogni , «Il design , registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme» *DI* 2011, 145; voir aussi D.Sarti, «I marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design», in Aa.Vv. *Segni e forme distintive* 2001, 1431 e 1434.

l'achat du produit⁴⁴, bien que la jurisprudence, dans certains cas où le produit n'avait pas de forme intrinsèque, ait considéré que le contenant pouvait être l'un des éléments du processus de choix du consommateur, ou même un facteur décisif⁴⁵.

IV. Conclusion

Il faut reconnaître que l'enregistrement d'une marque consistant en la forme d'un produit ou de son contenant n'est pas impossible, à condition qu'il soit *significativement différent de la norme ou des usages du secteur*⁴⁶. Or, dans un marché mondial où il y a surproduction d'objets ou de contenants, à savoir des « formes », qui tendent à attirer l'attention du consommateur, par le biais de formes « provocatrices » ou chargées d'une certaine symbolique, tout en négligeant l'élément esthétique, cet écueil devrait être dépassé de plus en plus facilement.

Le développement technologique (et l'accès à l'information) du siècle dernier, et ce jusqu'à l'émergence de l'impression 3D (qui permet à un vaste public d'accéder à la création d'objets), nous donne un marché de formes qui peuvent être bien définies comme arbitraires et gratuites⁴⁷, mais qui sont souvent dépassées dans un court laps de temps (dans un sens fonctionnel) et oubliées (elles deviennent démodées).

44 G. Sena, *Il diritto dei marchi* , p.82, qui, sur la notion «de forme qui donne une valeur substantielle au produit», exclut qu'ils l'attribuent « ces formes de présentation ou de conditionnement qui, tout en caractérisant le produit d'une entreprise aussi en termes de agrément de sa présentation, ne sont pas décisives dans son choix, comme c'est le cas, par exemple, de la forme d'un conteneur ou de l'aspect conféré à un produit amorphe » ; note à CR, 21 oct. 2001, *GDI*, 2002, 1097; Trib Venezia, 4 mars 2014, *GDI* 2014, n.6139, 867.

45 M. Cartella, il pot-pourri, 19; CR 21 oct. 2001 (bocchetta doi profumo Bulgari),*GDI* 2002, 1097; Cass. , I, 21 mai 1981, n.3333, *GDI* 1981, 69.

46 Trib.Milano (ord) , 20 nov. 2012, giorgio Giorgis e trademark S.r.l. c. Indian S.r.l., *RDI*, I, 2014, avec note de Domenico Capra, «tre pronunce milanesi in tema di tutela della forma».

47 Voir note 27 et cap II.

C'est en ce sens que, depuis 2001, avec la Loi sur les modèles, le système juridique a essayé de fournir les outils les plus flexibles⁴⁸ pour l'exploitation économique de cette « superproduction créative » caractérisée par son caractère éphémère.

Cette situation a tracé de plus en plus un marché où des formes vraiment distinctives, ou devenues telles par un processus de familiarisation du public concerné sont, en raison de leur permanence sur le marché, inévitablement de moins en moins.

La postérité aura beaucoup de difficultés à identifier celles dont on peut réellement discerner cette valeur artistique⁴⁹ que la loi sur le droit d'auteur pose comme condition de protection.

On comprend mieux pourquoi le législateur devient de plus en plus réticent à admettre que les formes puissent avoir un caractère distinctif qui leur donne une protection potentiellement perpétuelle, ainsi que l'existence d'un cumul avec d'autres droits de propriété intellectuelle.

Les dimensions du marché ont également conduit à une multiplication des contrefaçons et le législateur doit défendre les investissements des entreprises autant que la liberté⁵⁰ nécessaire à l'évolution technologique, indiquée également par la loi sur les modèles (art. 33 paragraphe 2 CPI).

Dans le droit italien, l'espece civil de l'imitation servile tend à prendre en considération ces deux intérêts divergents : la protection des droits des titulaires et la *ratio* « anti-monopoliste ».

Ainsi, il apparaît que le dispositif de l'imitation servile, dont l'article 2598

48 exécution du d.lgs.95/2001 de la directive 98/71/CE avec l'éligibilité du modèle non enregistré et élimination de l'ordre italien de la notion d'ornement spécial.

50 Art.33 paragraphe 2 cpi D.lgs 10 févr. 2005, N.30 « 2. Pour déterminer le caractère individuel visé au paragraphe 1, la marge de liberté dont l'auteur a bénéficié dans l'élaboration du design ou modèle doit être prise en compte ».

paragraphe 2 du Code civil qui traite de la protection de la forme ou de son contenant, ou bien le contentieux relatif à l'imitation d'un produit par un concurrent dans le cadre de la concurrence déloyale par confusion, dans lequel l'évaluation de la possibilité de confusion se fait *in concreto* et non *in abstracto*, comme c'est le cas dans le cadre du droit des marques, sont les plus utilisés en pratique pour protéger également les formes de produits non enregistrées⁵¹ et les formes qui se voient exclues de l'enregistrement sur la base de l'article 9 CPI⁵². En effet, « dans la perspective de la «confusion», il peut y avoir des limites concurrentielles à la libre imitation des formes de valeur essentiellement esthétique et qui confèrent une valeur substantielle au produit si l'on peut considérer comme individualisant une production particulière»⁵³.

À cet égard, une décision récente sur l'imitation servile a déclaré que la reproduction des traits caractéristiques d'un produit non enregistré comme modèle constitue un acte de concurrence déloyale, bien que certains d'entre eux soient présents dans certains modèles, déjà sur le marché « lorsque l'ensemble de ces éléments dans leur ensemble est capable de conférer un profil distinctif et inédit capable de s'écarter de manière

51 Foro ambrosiano, décision Trib. Milano, 5 mars 1990, Soc.Paralux c. Soc Elchim déclare qu'en l'absence de la protection erga omnes fournie par les procédures légales (modèle ornemental, dessin ou modèle communautaire non enregistré), l'interdiction de l'imitation servile concerne les caractères non essentiels, non fonctionnelles, capricieuses ou arbitraires et donc (eux seulement) caractérisant, dans l'aff. App.Milano, 8 fevr. 2014, giochi Preziosi S.p.A. c. Globo S.p.A., *RDI*, I, 2014, commentaire D.Capra, «tre pronunce milanesi in tema di tutela della forma».

52 Cass., 31 jul. 2008, n.20884 Lederplast s.p.a. c.Resinflex où la protection d'une peau de daim particulière est admise, en reconnaissant que toutes les autres formes fungibles alternatives (non protégées par un brevet) pourraient donc être protégées. Thèse refusée par la jurisprudence de l'UE.

53 Trib.Milano (ord), 24 déc. 2013, Full Spot S.r.l. c. Electric Casa Lux s.r.l., *RDI*, I, 2014, commentaire D. Capra, «tre pronunce milanesi in tema di tutela della forma».

appréciable de ce qui est présent sur le marché »⁵⁴, affirmant ainsi l'existence d'une marque de forme *de facto* (c'est-à-dire d'usage) concernant notamment la poupée "Bratz".

La norme en question nous protège des «actes capables de créer une confusion», confusion dans le sens de la confusion sur l'opérateur économique d'origine. Par conséquent, l'exigence du caractère distinctif ou de perceptibilité de la forme comme signe par le consommateur - la jurisprudence renvoyant souvent à l'application du principe d'extranéité de la marque au produit⁵⁵ - se verra reconnaître une valeur significative dans l'évaluation de chaque cas⁵⁶. Il faudra aussi l'examiner par rapport à l'existence des variantes - variantes inoffensives⁵⁷ - et des modifications qui excluent la confusion, atteignant ainsi l'équilibre des intérêts privés et publics nécessaire au marché pour son évolution.

B. R.

54 App.Milano, 8 févr. 2014, giochi Preziosi S.p.A. c. Globo S.p.A., *RDI*, I, 2014, commentaire D. Capra, «tre pronunce milanesi in tema di tutela della forma».

55 V. note 11

56 Voir aussi Cass., I, 29 févr., 2008 n. 5437, *GDI*, 2008, 96 dans lequel il est souligné « puisque l'imitation servile des formes non brevetées n'est interdite que dans la mesure où elle est susceptible de provoquer une confusion quant à l'origine des produits et qu'une telle confusion n'est pas envisageable lorsque la forme n'assume pas en réalité un sens représentatif et évocateur capable de tromper sur son producteur actuel ... »

57 Sur le point G. Sena, *il diritto dei marchi*, p. 81 la théorie des variantes inoffensives, à savoir l'obligation pour le concurrent, dans l'imitation des formes fonctionnelles ou dotées d'une valeur esthétique, d'introduire des variantes qui, sans compromettre les aspects nécessaires de la forme, soient susceptibles d'éviter la confusion entre les produits.

Ce que la forme n'est pas - Exclusions de protection en droit de l'Union européenne

Julien SCICLUNA

*Conseil en propriété industrielle, Associé du Cabinet Laurent & Charras,
Responsable du pôle « Marques – Dessins et Modèles »,
Chargé de cours à l'Université Lyon II, à EM Lyon et au Centre Paul Roubier*

Vérificateur : *Aurélia Marie, Conseil en propriété industrielle, Associée, Cabinet Beau de Loménie, Paris*

La protection de la forme en droit communautaire est un sujet d'étude maintenant ancien pour la jurisprudence et la doctrine, aux implications importantes pour le praticien et les entreprises. En effet, la forme, l'esthétique et l'ergonomie d'un produit sont des critères importants dans les choix opérés par les consommateurs et des éléments déterminants de son succès.

La présente contribution a pour objet, non pas le droit de l'Union européenne entendu comme un instrument d'harmonisation du droit des Etats membres, mais comme un système autonome et complet de droit de propriété intellectuelle. Dans sa fonction d'harmonisation, le droit de l'Union européenne touche à l'exercice des droits, alors que nous l'envisagerons sous l'angle de l'existence des droits¹. Ce système est encore en évolution, comme en témoigne la mise en place imminente du brevet européen à effet unitaire, mais par d'autres aspects, il est aujourd'hui établi et mature.

Il en va ainsi du droit des marques de l'Union européenne et, dans une moindre mesure, du droit des dessins et modèles communautaires. Même en droit d'auteur, la conjugaison de différentes directives combinée à une construction prétorienne de la Cour de Justice de l'Union Européenne indique clairement l'émergence d'un droit autonome.

L'adoption de ces textes en un temps relativement rapproché, leur interprétation intensive par le Tribunal et la Cour de Justice

de l'Union Européenne aboutissent à une spécificité du système européen de la propriété intellectuelle, à savoir son unité.

Cela signifie, et nous le verrons plus tard, que les définitions données des droits sont aussi d'une grande cohérence.

Il nous semble que l'intérêt d'un sujet tel que la forme d'un produit, réside précisément dans la définition des droits qui peuvent y être attachés. Le praticien et l'opérateur économique tendent à perdre de vue ces définitions en cherchant à les adapter à ses besoins, au lieu de définir ses besoins en fonction de ce qui est défini et, partant, possible.

Nous avons souligné ci-dessus l'importance du design, de l'ergonomie et de l'esthétique dans la commercialisation des produits et des services. Nous vivons entourés d'objets divers porteurs de sens et auxquels nous attribuons diverses valeurs. Parmi ces valeurs, la valeur économique est bien entendu une valeur essentielle pour les opérateurs du marché et leur souhait de la voir protéger paraît de leur point de vue bien naturel. Or, il n'existe aucun instrument juridique en droit positif permettant à un opérateur économique d'appréhender, de façon unitaire, la valeur

¹ Voir sur cette distinction R. Kovar, « Liberté des échanges, droit de brevet et savoir-faire », *J-Cl. Brevets*, fasc. 4810.

économique du produit en lui-même. Il n'existe pas, par exemple, d'équivalent en droit de l'Union européenne, du *trade dress* américain qui peut être traduit par l'habillement du produit et qui va bien au-delà de l'action en concurrence déloyale dont nous sommes familiers.

De cette impossibilité d'une appropriation unique découle la volonté des opérateurs d'appliquer sur le produit concerné des droits dont la définition ne prend pas en compte l'usage qui en est projeté.

S'ensuit une jurisprudence abondante sur, non pas ce que ces droits sont, mais sur ce qu'ils ne sont pas ou ne devraient pas être².

Il existe bien entendu des tentatives légitimes des opérateurs économiques de protéger la valeur attachée à leurs produits, mais beaucoup de cas reflètent simplement leur volonté de protéger ou verrouiller un marché en tentant de détourner la finalité première de tel ou tel droit de propriété intellectuelle.

C'est en cela que les textes de l'Union européenne, suivis par la jurisprudence, ont adopté un certain nombre de garde-fous sous forme d'exclusions. L'objet de cette étude ne sera pas d'étudier dans le détail les conditions de protection des droits³. Notre propos sera d'examiner les exclusions propres à chaque droit, mais surtout comment celles-ci s'articulent entre elles afin de contenir chaque droit dans les limites de la définition qui lui est propre.

Il convient également de s'interroger à titre liminaire sur la notion de forme, au-delà de son acception usuelle, à savoir *l'organisation des contours d'un objet*⁴. L'interrogation est d'autant plus légitime que l'on sent immédiatement que l'objet de notre propos englobe et dépasse cette définition. Ainsi,

² Voir par exemple P. Martini-Berthon, « La marque tridimensionnelle : vers l'émergence d'un droit nouveau ? », *Propr. Industr.* 2012, n°10 étude 16 ou A. Berthet & E. Berthet, « La marque tridimensionnelle : mythe ou réalité ? », *Propr. Intell.* 2016, n° 61.

³ Sujet qui, nous semble-t-il, sera amplement traité par les autres contributions.

⁴ www.larousse.fr

l'article 3, a) du Règlement⁵ sur les dessins et modèles communautaires définit le dessin ou modèle comme *l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit*, alors que l'article 4 du Règlement⁶ sur le Marque de l'Union Européenne indique que *la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit* est susceptible de constituer un signe apte à être une marque. Il est évident que forme et apparence diffèrent, nous y reviendrons. De même, la forme du conditionnement est une donnée objective, alors que l'emballage renvoie à une image plus large et en partie subjective car elle englobe habituellement d'autres éléments signifiants tels que logotypes, marques ou graphismes.

Nous limiterons notre propos à la forme comprise comme un objet en trois dimensions, un objet ou un produit auquel les droits vont s'appliquer. Nous n'aborderons donc pas l'objet en deux dimensions ou la représentation en deux dimensions de l'objet en trois dimensions⁷. La forme tridimensionnelle est ainsi le « support » idéal, voire le seul, pour une rencontre, un croisement de l'ensemble des différents droits susceptibles d'exister sur un même objet.

Il convient dans un premier temps de rappeler la définition de chaque droit et d'examiner la *ratio legis* de leur coexistence (I). Dans un second temps, nous porterons notre attention sur les exclusions qui viennent préciser, en creux, ces définitions (II).

I. Ce qui existe et coexiste

A. Définitions et fonctions des droits

Au sein du corpus européen, nous distinguerons les droits protégés par un titre délivré par une administration centrale, des droits d'auteur, qui, comme chacun le sait, ne

⁵ Règlement (CE) N° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

⁶ Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié).

⁷ Voir sur ce point CJCE, 22 Juin 2006, aff. C-25/05 P, August Storck KG c/ OHMI, pt 29.

nécessitent pas le recours à aucune formalité particulière.

Nous rappellerons ici les définitions données par la Cour de justice de l'objet spécifique des différents droits par référence à leur fonction essentielle.

1. Titres européens

Nous classons sans difficulté dans cette catégorie la marque de l'Union Européenne et les dessins et modèles européens. Par ailleurs, nous nous permettons d'anticiper sur la mise en œuvre des textes sur le brevet européen à effet unitaire, car même si l'Office européen des brevets n'est pas un organisme relevant de l'Union, il n'en reste pas moins que le brevet à effet unitaire qu'il validera sera un nouveau titre autonome en application de textes de l'Union européenne. En effet, ce nouveau titre sera délivré par l'Office européen des brevets en application des Règlements (UE) n° 1257/2012 et n° 1260/2012⁸. On peut donc légitimement parler d'un droit existant en vertu du droit de l'Union européenne.

a. Marques de l'Union européenne.

Constitue une marque tout signe apte à « *distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* », sous réserve de sa capacité à être représenté de façon intelligible sur le Registre des marques de l'Union Européenne. On relèvera incidemment que le texte ne vise pas la forme en tant que telle, mais uniquement « *la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit* ».

La marque a deux fonctions de base qui sont l'exclusivité et la garantie d'identité d'origine, la seconde étant prépondérante et la conséquence de la première, car sans exclusivité le lien avec le consommateur ne peut pas exister. Ces fonctions de base ont ensuite été complétées par d'autres fonctions se rapportant d'avantage à la valeur commerciale de la marque.

⁸ Voir E. Waage, « Protection unitaire par brevet - brevet européen à effet unitaire », *J-Cl Brevets*, fasc. 4440.

« Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité⁹ »

b. Dessins et Modèles communautaires.

L'article 3, a) du Règlement définit le dessin et modèle comme « *l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation* ».

La Cour de Justice de l'Union Européenne envisage l'objet spécifique du droit comme étant constitué par « *la faculté pour le titulaire (...) de s'opposer à la fabrication par des tiers, aux fins de la vente sur le marché intérieur ou de l'exportation, de produits incorporant le modèle ou d'empêcher l'importation de pareils produits qui auraient été fabriqués sans son consentement* »¹⁰.

c. Le brevet porte enfin sur une invention technique qui répond à certains critères très stricts. En cette matière, la Cour définit l'objet spécifique par rapport à sa fonction essentielle qui est « *notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation des produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon* »¹¹.

⁹ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c. Bellure, pt 58, *Propr. industr.* 2009, n° 9, comm. 51, A. Folliard-Monguiral.

¹⁰ CJCE, 5 oct. 1988, aff. C 238/87, Volvo.

¹¹ CJCE, 31 oct. 1974, aff. C 15/74, Centrafarm v/ Sterling Drug.

2. Droit d'auteur

Bien qu'il soit difficile d'évoquer le droit d'auteur au niveau européen, l'harmonisation étant incomplète, l'on assiste à l'émergence de définitions, élaborées par le législateur, de certaines règles (la durée du droit) et, par le Juge, de certains concepts conduisant à la naissance à un droit de plus en plus unitaire.

Pour les arts appliqués ou la forme de manière générale, la pierre angulaire de cette construction a été l'article 17 de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, qui consacre en droit européen le cumul de protection, exemple type de la coexistence de droits concurrents sur un même objet : « *Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre* ».

Dans un arrêt important, la CJUE a affirmé la possibilité d'un cumul entre le droit des dessins et modèles et d'autres droits, dont le droit d'auteur, et ce, que le dessin et modèle soit ou non en vigueur à condition que l'on soit encore dans la période de protection instaurée par la directive 93/98 sur la durée des droits et que la création en cause soit originale au sens du droit d'auteur¹². Autrement dit, un droit peut « renaître » à condition d'avoir déjà été déposé comme modèle. Ce droit renaît en vertu du texte communautaire, raison pour laquelle nous considérons qu'il a sa place dans notre étude.

Il s'agit d'une décision capitale pour le secteur des arts appliqués et, tout particulièrement,

dans le domaine du *design* de décoration et d'ameublement. En effet, nombre de ses acteurs cherchent à « prolonger » leurs droits sur les pièces à succès, soit par le droit d'auteur, soit, comme on le verra, par le droit des marques.

On rappellera enfin que l'objet spécifique du droit d'auteur vise à assurer à son titulaire le droit exclusif d'exploiter son œuvre et d'exiger des redevances¹³.

B. Ratio Legis de la coexistence

Chacun des droits évoqués dispose d'une définition et d'une ou plusieurs fonctions qui lui permettent de s'appliquer à tout ou partie de la forme tridimensionnelle. Dans certains cas, la concomitance de ces droits est prévue par les textes, comme pour le cumul de protection entre le droit spécifique des modèles et le droit d'auteur. Toutefois, dans les autres cas, cette coexistence est empirique et découle de la volonté du titulaire.

C'est dans ces derniers cas que la complémentarité des droits peut tourner à leur concurrence et nécessiter des aménagements afin d'éviter des utilisations *contra legem*¹⁴.

Le législateur communautaire a donc prévu des exclusions qui, en dehors de tout examen relatif aux critères de protection, excluent de la protection certaines formes et cela afin de protéger la cohérence du système.

La forme esthétique est exclue du droit des brevets et, dans une certaine mesure, du droit des marques. Quant à la forme fonctionnelle, voire utilitaire, elle est totalement exclue du droit des marques, des dessins et modèles et du droit d'auteur.

Toutefois, le principal droit visé, avec une sévérité accrue, est le droit des marques, compte tenu de sa nature perpétuelle¹⁵ : « *Si le régime de la protection des marques était utilisé*

¹² CJUE, 27 janv. 2011, aff. C-168/09, Flos SpA c/ Semeraro Casa e Famiglia SpA. Voir C. Caron, « A propos du cumul en droit communautaire du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles », CCE 2011, n°4, comm. 33.

¹³ Voir par ex. CJUE, 4 oct. 2011, aff. C-403/08, Football Assoc. Premier League.

¹⁴ Voir sur le sujet, P. Martini-Berthon, préc.

¹⁵ *Ibidem*.

afin d'allonger l'exclusivité sur les biens immatériels – tels que les dessins et modèles, les inventions ou les œuvres protégées par les droits d'auteur – qui sont en principe protégés pour une durée limitée, cela remettrait en cause les prémisses qui sous-tendent la protection des marques »¹⁶.

Il y a selon nous une différence fondamentale entre les exclusions qui ont pu être prévues par les textes et les conditions de protection attachées aux droits eux-mêmes, tels que le caractère distinctif¹⁷, le caractère propre en droit des dessins et modèles, l'originalité en droit d'auteur ou bien encore l'activité inventive en droit des brevets. Cette différence tient au fait que dans un cas l'exclusion protège le système en lui-même, assure sa cohérence, et dans l'autre protège les utilisateurs du système en fixant des conditions à la constitution de droits exclusifs. La citation ci-dessus de l'avocat général Szpunar ne dit pas autre chose¹⁸.

II. Exclusions, ce que les droits ne sont pas

On peut soutenir que les exclusions à la protection des droits de propriété littéraire et artistique ou industrielle prévues par les textes ont notamment pour objet de s'assurer qu'un droit donné ne puisse pas être détourné de sa fonction essentielle afin de rechercher une protection, un avantage, normalement dévolu à l'objet spécifique d'un autre droit.

Il ne faut pas perdre de vue que l'objet du droit est la chose incorporelle (brevet, marque, dessins et modèles...) et non le produit auquel ces droits s'appliquent. Les opérateurs économiques ont parfois tendance à oublier cela et cherchent, à travers une interprétation

extensive des droits, à s'approprier le produit lui-même.

Nous examinerons ces exclusions du point de vue de la forme esthétique (A), puis de celui de la forme fonctionnelle (B).

A. La forme esthétique

Par forme esthétique nous entendons la forme non fonctionnelle, ornementale, mais pas nécessairement la forme empreinte de recherche esthétique ou d'originalité. C'est en droit des marques et droit des brevets que cette forme soulèvera des difficultés.¹

1. Droit des marques

Sont concernées les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous e) du Règlement sur la marque de l'Union européenne, à savoir l'exclusion des signes constitués exclusivement par la forme *imposée par la nature même du produit* (7, §1, e), i)) ou *qui donne une valeur substantielle au produit* (7, §1, e), iii)).

Nous n'aborderons pas ici la question du caractère distinctif, ce motif d'exclusion ayant été qualifié « *d'obstacle préliminaire*¹⁹ » et la question du caractère distinctif de ces formes est indifférente à leur rejet : « *Il est totalement vain - outre que c'est contraire à l'économie de la directive- de se demander si des formes présentant ces caractéristiques ont ou non des vertus distinctives* »²⁰. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces obstacles ne peuvent pas être surmontés par l'usage.

L'adverbe *exclusivement* s'applique tant à la notion de forme imposée par la nature qu'à celle de valeur substantielle. Il convient de lui donner une interprétation commune²¹ propre à assurer son efficacité au système et à l'économie de cet article qui a pour objectif « *de maintenir dans le domaine public les*

¹⁶ Concl. Av. gén. M. Szpunar, 25 mai 2016, aff. C-30/15 P.

¹⁷ Voir sur ce point S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, « Les limites de la protection des formes par le droit des marques », *Propr. industr.* 2013, n°5, étude 4.

¹⁸ Egalement « La justification de ce dispositif ressort des prémisses axiologiques du régime de la protection des marques », Concl. Av. gén. M. Szpunar, préc., pt. 30.

¹⁹ Voir S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, préc., n° 6.

²⁰ Concl. Av. gén. M. Ruiz-Jarabo Colomer, aff. Philips, C-299/99, pt. 17. Voir aussi CJCE, 8 avr. 2003, aff. C-53/01, C-54/01, et C-55/01, Linde, pt 44-45.

²¹ Voir S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, préc., n°22.

caractéristiques essentielles du produit concerné qui se reflètent dans sa forme »²².

La notion d'exclusivité implique que toutes les caractéristiques essentielles du signe concerné soient identifiées, en se fondant sur l'impression globale produite par ce signe, et en écartant la présence d'éléments arbitraires mineurs²³. Cette appréciation devra être conduite de manière objective en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et non principalement de la perception du signe par le public cible.

- a) **La forme imposée par la nature même du produit** (7, §1, e), i) du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017). Il s'agit de la forme naturelle du produit ou, autrement dit, d'une marque qui « s'auto-désigne », le signe se confondant avec l'aspect du produit, ou une partie de ce produit, visé au dépôt.

Mais la CJUE a étendu l'application de cet article en estimant que ces dispositions devaient frapper de nullité non seulement la forme naturelle du produit ou la forme imposée par la réglementation, mais aussi les formes dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit²⁴, l'existence de formes alternatives sur le marché important peu : « En effet, l'enregistrement d'un tel signe en tant que marque peut restreindre la possibilité d'introduire des produits concurrents sur le marché »²⁵.

La notion de *fonctions génériques* a été qualifiée « d'ambiguë » et un auteur propose la définition suivante : « la finalité pratique en vue de laquelle le type de produit, auquel appartient la forme revendiquée, est acheté²⁶ ». L'avocat

général Szpunar ne dit pas autre chose lorsqu'il se réfère aux « caractéristiques utilitaires » du produit, en les distinguant des caractéristiques techniques²⁷.

On peut voir dans cette exclusion un moyen d'éviter qu'un monopole ne soit acquis sur une forme utilitaire non brevetable ou qui ne peut pas, par manque de caractère propre, être valablement déposée comme dessin ou modèle, voire qui est tombée dans le domaine public.

- b) **La forme qui donne une valeur substantielle au produit** (7, §1, e), iii) du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017). Cette exclusion dessine la limite du droit des marques avec le droit d'auteur, mais pas nécessairement avec le droit des dessins et modèles qui n'implique pas nécessairement une recherche esthétique. L'objectif est « d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption »²⁸. La référence aux droit d'auteur est explicite et cette exclusion trouve tout naturellement à s'appliquer dans le domaine du *design*.

Le critère déterminant sera de savoir si l'acte d'achat, la valeur marchande du produit, est conditionné avant tout par son apparence esthétique²⁹. Autrement dit, est-ce que le consommateur recherche dans le produit ses fonctionnalités ou son esthétique qui a alors une valeur autonome ?

Bien entendu, cette question dépend du type de produit en cause. Ainsi, la taille d'un diamant est inséparable de sa valeur marchande et cette forme ne pourrait servir de

²² Concl. Av. gén. M. Szpunar, préc., pt. 53.

²³ Voir CJUE 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris c.OHMI, pt. 68 à 70, et du 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck, pt 21.

²⁴ CJUE 18 sept. 2014, préc., pt. 25.

²⁵ Concl. Av. gén. M. Szpunar, aff. Stokke/Hauck, C-205/13, pt. 31 à 33.

²⁶ A. Folliard-Monguiral, « CJUE, arrêt Tripp Trapp : la vulnérabilité inhérente aux marques

tridimensionnelles », *Propr. industr.* 2014, n°10, comm. 70.

²⁷ Concl. Av. gén. M. Szpunar, 22 juin 2017, aff. Louboutin, C-163/16, pt 53.

²⁸ TUE, 6 oct. 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen, pt. 65.

²⁹ A. Folliard-Monguiral, « arrêt Band & Olufsen : trop beau pour être une marque ? », *Propr. industr.* 2011, n°12, comm. 90.

marque pour désigner des articles de joaillerie en classe 14. *A contrario*, la forme d'une agrafeuse, sauf exception notable, ne dépassera pas la valeur attachée à sa fonction, agraffer.

Cette appréciation devrait être objective et considérer la forme en elle-même, sans tenir compte de la notoriété du produit fruit des efforts de son titulaire. D'ailleurs, le produit pourra être recherché pour d'autres fonctionnalités ou qualités, mêmes essentielles ; il suffira que la forme ait une valeur autonome pour encourir la nullité³⁰.

On peut ici signaler le très intéressant arrêt de la Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange qui approuve au visa de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii) de la Directive 2008/95/CE le rejet d'une marque norvégienne consistant en la représentation de sculptures d'un artiste connu, mais dont l'œuvre est tombée dans le domaine public. Les marques en question désignaient notamment des produits des classes 6 et 19 tels des monuments funéraires, ou des articles de joailleries en classe 14³¹ : « *Il convient de rappeler que la disposition concernée vise à exclure l'octroi d'un monopole sur les caractéristiques extérieures du produit qui sont essentielles pour son succès sur le marché et, ainsi, à éviter que la protection de la marque ne soit utilisée pour obtenir un avantage déloyal, c'est-à-dire un avantage ne résultant pas d'une concurrence fondée sur le prix et sur la qualité* »³².

2. Droit des brevets

L'article 52(2)b) de la Convention sur le brevet européen exclut du champ du brevet les créations esthétiques. La disposition est en parfaite adéquation avec l'exigence visée au (1) du même article précisant que l'invention relève d'un domaine technologique.

De manière intéressante, on constate un raisonnement proche de celui qui prévaut pour l'application des dispositions de l'article

7, paragraphe 1, sous e) du Règlement 2017/1001, à savoir que si la revendication décrit plusieurs caractéristiques de l'objet, dont l'une est esthétique, mais les autres non, alors il ne s'agit pas d'une création esthétique en tant que telle³³.

Pour que la demande soit rejetée, le droit des brevets exige que toutes les caractéristiques de la revendication aient trait à des effets esthétiques³⁴.

On a vu qu'au visa de l'article 7, §1, e), iii) du Règlement 2017/1001, il suffit qu'une caractéristique essentielle de la forme soit esthétique pour entraîner le rejet, alors même que le produit est recherché pour d'autres caractéristiques³⁵.

B. La forme fonctionnelle

La forme fonctionnelle est l'apanage du brevet et, très logiquement, les textes excluent sa protection au titre du droit des marques et des dessins et modèles. En droit d'auteur, la jurisprudence européenne est pauvre sur ce point, mais on peut estimer que les solutions dégagées en droit des dessins et modèles s'appliquent *mutatis mutandis*. Nous examinerons successivement l'exclusion et sa portée, puis la question de la forme alternative.

1. Principe et appréciation

a) Droit des marques de l'Union européenne

L'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du Règlement UE 2017/1001 exclu de la protection les signes constitués exclusivement de la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Cet article s'oppose donc « à l'enregistrement de toute forme constituée exclusivement dans ses caractéristiques essentielles par la forme du produit techniquement causale et suffisante à

³⁰ Ibidem, pt. 77.

³¹ Cour AELE, 6 avr. 2017, aff. E-5/16, Vigeland

³² Concl. Av. gén. M. Szpunar, 22 juin 2017, aff. Louboutin, C-163/16, pt 71.

³³ OEB, Ch. rec., 21 juin 1993, T 0686/90, Lichtdurchlässiges Bauelement c. Hettling-Denker.

³⁴ OEB, Ch. rec., 27 mars 2015, T 0617/11.

³⁵ Trib. UE, 6 oct. 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen.

l'obtention du résultat technique visé »³⁶. Il est à nouveau fait référence aux caractéristiques essentielles de la marque telle qu'elles ressortent de l'examen de son impression d'ensemble.

Dès lors, la présence d'un élément ornamental, arbitraire, suffira à écarter le grief de fonctionnalité : « *La forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornamental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme* »³⁷. On relèvera que cet élément arbitraire doit être majeur et jouer un rôle important ou dominer l'impression d'ensemble et outrepasser la caractéristique fonctionnelle.

La forme ne doit pas être la conséquence d'une fonction, mais avoir été choisie pour exercer cette fonction³⁸. À la suite de l'arrêt *Rubiks Cube*³⁹, il a été proposé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) s'applique non seulement à la forme qui contribue à un résultat technique en elle-même, mais aussi aux formes qui contribuent à un tel résultat suite à une interaction avec d'autres caractéristiques étrangères à la marque elle-même⁴⁰. Cette approche doit être approuvée car elle est conforme à l'objectif poursuivi par le texte, à savoir l'absence d'appropriation, même indirecte, d'une solution technique par le droit des marques.

Cela est cohérent avec l'obligation d'apprécier les caractéristiques essentielles d'une forme au regard de la fonction technique du produit concret concerné⁴¹. En effet, l'appréciation des seules pièces du dépôt ne permet pas nécessairement de déterminer la finalité

fonctionnelle de telle ou telle caractéristique de la marque. Cette appréciation *in concreto* ne doit pas prendre en compte le consommateur moyen, mais être menée par le juge de façon objective⁴².

b) Droit des dessins et modèles de l'Union européenne

L'article 8, paragraphe 1 du Règlement (CE) N° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires exclut de la protection *les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique*.

Comme pour les marques, nous retrouvons l'adverbe *exclusivement*, mais nous verrons que sa portée n'est pas la même. En effet, le texte vise les dessins et modèles industriels, les considérants du Règlement employant l'expression *d'esthétique industrielle*.

D'ailleurs, nous précisons que la finalité technique du produit est indifférente : seul compte le résultat technique induit par la forme, ce qui est cohérent avec la notion *d'esthétique industrielle*. Une solution inverse conduirait à condamner la plupart des modèles déposés⁴³.

Il ressort clairement des mêmes considérants que les dessins et modèles n'ont pas une finalité esthétique : « *L'innovation technologique ne devrait pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique* »⁴⁴.

Si le modèle n'est pas esthétique, il n'est pas fonctionnel, ce qui peut laisser songeur⁴⁵. La comparaison avec les dispositions analogues en droit des marques éclaire cette ambiguïté.

³⁶ Trib. UE, 12 nov. 2008, aff. T-270/06, . *Lego Juris c. OHMI*, pt. 43.

³⁷ CJUE, 14 sept. 2010, Aff. *Lego Juris/OHMI*, C-48/09, pt. 52.

³⁸ TUE, 24 nov. 2014, aff. T-450/09, *Simba Toys/OHMI*, pt. 53.

³⁹ CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15, *Simba Toys/OHMI*.

⁴⁰ C. Le Goffic et P. Massot, « Arrêt Rubik's Cube : le casse-tête du problème et de sa solution technique », *Propr. Industr.* 2017, n° 1, comm. 4.

⁴¹ CJUE, 14 Septembre 2010, aff. C-48/09, *Lego Juris/OHMI*, pt. 72.

⁴² *Ibid.*

⁴³ J.P. Gasnier, « De l'un multiple ou du nécessaire à l'arbitraire ? Questions sur le critère de la multiplicité des formes », *Propr. industr.* 2013, n° 4, comm. 27.

⁴⁴ Règlement (CE) N° 6/2002 du 12 déc. 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, considérant n° 10.

⁴⁵ J.P. Gasnier, préc.

L'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du Règlement 2017/1001 vise **la forme** alors que la disposition en droit des dessins et modèles vise **l'apparence**. Cette apparence se traduit par une impression d'ensemble de laquelle il faut **exclure** les éléments induits par la fonction, mais aussi d'autres éléments tels que les aspects imposés par le type de produit ou ceux résultant d'un art antérieur saturé. C'est une démarche négative, ce qui reste est ce qui sera protégé.

Ainsi, la Chambre de recours de l'EUIPO a-t-elle pu affirmer qu'il n'y avait pas d'objection à accorder la protection à un dessin ou modèle dont l'impression d'ensemble est déterminée pour une large part, mais non exclusivement, par la fonction technique⁴⁶. En droit des dessins et modèles, une large part peut être fonctionnelle, alors qu'en droit des marques, le signe échappe à l'exclusion uniquement s'il présente un aspect arbitraire majeur jouant un rôle important.

Le niveau de fonctionnalité n'est donc pas le même, ce qui est cohérent avec la finalité de chaque droit, mais aussi avec le fait que le modèle n'est pas perpétuel, à la différence de la marque. Aussi, le droit spécifique protège un acte de création, un apport non technique, alors que la marque à d'autres fonctions. Dès lors, la présence, même restreinte, d'un tel apport valide le titre.

Toutefois, l'intention créatrice, critère subjectif, n'a pas à être prise en compte, la question devant au contraire être appréciée de façon objective⁴⁷. Il a été un temps soutenu que cette appréciation se faisait par référence à un « observateur raisonnable⁴⁸ », ce qui faisait « cohabiter » sur un même objet,

l'utilisateur averti et l'observateur raisonnable, ce qui n'était pas très heureux. La Chambre de recours⁴⁹ procède désormais à une appréciation objective, mais sans référence à l'observateur raisonnable, approuvée en cela par les conclusions du 19 octobre 2017 de l'Avocat général dans une affaire *Doceram*⁵⁰ qui tranchera la question de la multiplicité des formes en droits des dessins et modèles. Dès lors, il convient à présent d'examiner ce critère.

2. Critère de la multiplicité des formes

Le principe est connu : l'existence de formes alternatives réalisant la même fonction permettrait de valider la forme considérée, même si elle est *exclusivement fonctionnelle* selon les critères propres à chaque droit.

En droit des marques, la Cour a rapidement tranché en sens contraire dans son arrêt *Philips*, affirmant que « la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement⁵¹ ». Cette solution est depuis réaffirmée avec constance en droit des marques⁵².

En droit des modèles, la question n'est pas tranchée et se nourrit notamment de la différence des termes utilisés pour exprimer ces exclusions en droit des marques et en droit des dessins et modèles. Pour le premier, la forme doit être « nécessaire », alors que pour le second elle est « imposée », ce qui implique qu'il n'existe aucune alternative : « Cela signifie qu'un modèle fonctionnel peut néanmoins être digne de protection si l'on peut démontrer que la

⁴⁶ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 22 oct. 2009, aff. R-690/2007, Lindner Recyclintech GmbH / Fransson Verkstäder AB, pt. 33 : « For that reason there is no objection in principle to granting design protection to industrial products whose overall appearance is determined largely, but not exclusively, by functional considerations ».

⁴⁷ *Ibidem*, pt. 36.

⁴⁸ *Ibidem*, pt. 36, voir aussi EUIPO, 3^{ème} ch. Rec., 12 nov. 2009, aff. R-114/2007, Dr Oetker Polska Sp. Z.o.o./ Zakład Produkcyjno-Handlowy.

⁴⁹ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 12 févr. 2015, aff. R-998/2013, Austrotherm GmbH/Termo Organlika Sp.

⁵⁰ Concl. AG, 19 oct. 2017, aff. C-395/16, pt. 53, *Doceram/Ceram Tec* : « Il est, selon moi, essentiel que les autorités compétentes puissent se prononcer sur la base d'éléments d'appréciation non pas subjectifs, mais neutres et dénués de risque de partialité ».

⁵¹ CJUE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, pt 84.

⁵² CJUE, 14 sept. 2011, aff. C-48/09, *Lego Juris AS/OHMI*, voir par ex., P. Greffe, « La CJUE condamne à nouveau le critère dit de la multiplicité des formes », *Propr. industr.* 2011, n° 3, comm. 25.

même fonction technique peut être obtenue par une forme différente »⁵³.

La décision *Lindner* de la Chambre de recours de l'EUIPO est venue fermement condamner ce raisonnement en affirmant que le Règlement dénie la protection aux caractéristiques de l'apparence d'un dessin ou modèle qui sont exclusivement dictées par la fonction technique, même si ce résultat technique peut être atteint par d'autres moyens⁵⁴. Il s'agit d'une application de la théorie dite des « contours » qui veut qu'on s'attache à déterminer si la forme est séparable de la fonction, sans considération pour les formes alternatives.

Quelques décisions de la Chambre de recours, notamment la décision *Austrotherm*⁵⁵, ont pu faire croire que ce raisonnement était remis en cause, la Chambre semblant prendre en considération l'existence de solutions alternatives pour valider un modèle⁵⁶. Il était donc souhaitable que la Cour se prononce sur ce point.

C'est le mérite des conclusions de l'Avocat général M. Saugmandsgaard Øe de venir clarifier cette question en écartant le critère dit de la multiplicité des formes et en ayant recours à la notion de *libre arbitre du créateur*. En effet, comme cela a déjà été souligné, la question n'est pas de savoir s'il existe des formes alternatives, mais de déterminer pour chaque forme si elle est asservie à la fonction⁵⁷. Il affirme ainsi : « Dès lors, il est, selon moi, compatible avec le libellé du considérant 10 du règlement no 6/2002 d'interpréter son article 8, paragraphe 1, en ce sens qu'il vise non pas les cas où les caractéristiques en cause sont l'unique moyen de remplir la fonction technique

d'un produit, mais les cas où la nécessité d'atteindre cette fonction est le seul facteur qui explique l'adoption desdites caractéristiques »⁵⁸.

La théorie des contours est clairement adoptée, le critère étant de savoir s'il y a eu ajout à la fonction technique, traduisant ainsi le libre arbitre du créateur. L'approche est à nouveau distincte du droit des marques où la notion de libre arbitre est indifférente et souligne bien la fonction du modèle qui est de permettre à son titulaire de tirer avantage de sa création. Ce raisonnement doit être approuvé.

Nous avons tenté de montrer, à travers les exclusions de protection relatives à la forme que celle-ci, paradoxalement, peut être protégée, mais qu'il convient de toujours avoir présentes à l'esprit la définition, la fonction et la finalité des droits que l'on utilise.

À défaut, le titulaire des droits s'expose au risque de fonder une stratégie juridique sur de mauvaises bases, et ce, d'autant plus que l'absence d'examen substantiel en droit des dessins et modèles communautaires, et donc l'enregistrement presque systématique du titre convoité, peut donner l'illusion d'une protection.

L'adoption de définitions et d'interprétations communes aux deux titres communautaires que sont la marque de l'Union européenne et le dessin et modèle communautaire est bien venue. Toutefois, le raisonnement par analogie adopté par l'Avocat général dans ses conclusions⁵⁹ dans l'affaire *Ceramtec* ne doit pas conduire ensuite à un renforcement du critère de fonctionnalité dans le domaine des dessins et modèles communautaire au risque de perdre de vue la finalité *industrielle* du droit.

J. S.

⁵³ Conclusions Av gén. M. Ruiz-Jarabo Colomer, aff. C-299/99, Philips, pt. 34.

⁵⁴ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 22 oct. 2009, préc.

⁵⁵ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 12 févr. 2015, préc.

⁵⁶ J.P. Gasnier, « Résurrection du critère de la multiplicité des formes à l'OHMI », *Propr. industr.* 2016, n° 3, comm. 21 ; P. Candé, « Chronique Droit des dessins et modèles », *Propr. Intell.* 2015, n° 57.

⁵⁷ JP Gasnier, « De l'un multiple ou du nécessaire à l'arbitraire ? Questions sur le critère de la multiplicité des formes », préc..

⁵⁸ Concl. AG CJUE, 19 oct. 2017, aff. C-395/16, Doceram/Ceram Tec, pt. 29.

⁵⁹ *Ibidem*, pt 43 : « Enfin, je souligne que l'interprétation ici préconisée présente l'avantage d'être cohérente avec la jurisprudence ayant été dégagée par la Cour dans le domaine des marques ».

Les défis législatifs sous le droit bulgare pour une protection efficace de la forme du produit et de son contenant

Yoana STRATEVA

*LLM en Propriété Intellectuelle de Queen Mary, University of London
Master Droit Européen de la Concurrence Université Paris XI, faculté Jean Monnet
Avocat au Barreau de Sofia, Cabinet Sabev & Partners*

Depuis son adhésion à l'Union européenne, la Bulgarie a rapidement adapté son régime de protection des objets de propriété intellectuelle et industrielle (PII) au régime européen, à tel endroit, qu'aujourd'hui, la législation bulgare ne diffère pas, fondamentalement, de la législation européenne en la matière. La Bulgarie a repris l'acquis communautaire dans son droit national et la législation bulgare, surtout s'agissant de la protection des marques et des dessins et modèles, est conforme à la législation européenne. Toutefois, certaines particularités et questions propres au droit bulgare liées à la protection des objets à trois dimensions, y compris l'absence de jurisprudence abondante en la matière, doivent faire objet d'une analyse plus détaillée.

Depuis son adhésion à l'Union européenne, la Bulgarie a rapidement adapté son régime de protection des objets de propriété intellectuelle et industrielle (PII) au régime européen, à tel endroit, qu'aujourd'hui, la législation bulgare ne diffère pas, fondamentalement, de la législation européenne en la matière. La Bulgarie a repris l'acquis communautaire dans son droit national et la législation bulgare, surtout s'agissant de la protection des marques et des dessins et modèles, est conforme à la législation européenne. Toutefois, certaines particularités et questions propres au droit bulgare liées à la protection des objets à trois dimensions, y compris l'absence de jurisprudence abondante en la matière, doivent faire objet d'une analyse plus détaillée.

I. Le droit des dessins et modèles industriels

Lorsqu'il s'agit de la forme d'un produit, une association immédiate de la part des consommateurs est souvent faite avec le

« design ». C'est d'ailleurs la définition même du « design » donnée par le législateur qui est envisagé comme : « l'apparence d'un produit ou d'une partie de ce produit déterminée par les particularités de la forme, des contours, des dessins, des ornements, de la combinaison de couleurs ou la combinaison de toutes ces particularités » (art. 3 de la Loi sur les modèles industriels).

La loi bulgare en vigueur pour la protection du design date de 1999¹. Elle fut dernièrement amendée le 26 juillet 2016. Il n'est question dans ce texte que de la protection des designs enregistrés, aucune protection n'étant prévue à la faveur des modèles non enregistrés, et ce, contrairement au Règlement sur le dessin ou modèle communautaire².

Selon le droit bulgare, peut être enregistré un design (un modèle industriel) qui satisfait aux conditions de **nouveauté et d'originalité**, ces

¹ Loi pour le modèle industriel, en force du 15.12.1999, JO n° 81 du 14 septembre 1999

² Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001.

particularités ne devant pas être conditionnées uniquement par la ou les fonctions techniques du produit (art. 11 de la loi). Le produit est par ailleurs défini comme « *tout article obtenu de façon industrielle ou artisanale, y compris des parts destinées à être assemblées dans un article composé, une garniture ou une composition d'articles, un emballage, des symboles graphiques et des fontes de caractères, à l'exception de programmes d'ordinateur* ».

Cette dernière condition à laquelle est soumis l'enregistrement d'un design, qui pourrait d'ailleurs être assimilée à la disposition de la Loi pour la protection des marques et des indications géographiques³ selon laquelle « *ne peut pas être enregistré comme marque un signe qui est constitué entièrement de la forme du produit nécessaire pour obtenir un résultat technique* » (art. 11, p. 5 b)), montre que la loi offre une protection stricte de la forme du produit, liée uniquement à son apparence visuelle, détachée des fonctions du produit. Il manque pourtant en droit bulgare de lignes directrices ou d'une jurisprudence abondante qui pourrait clarifier cette limitation prévue par le législateur par rapport à l'enregistrement d'un design. En tout état de cause, l'Office de la propriété industrielle (ci-après OPI) ainsi que les juridictions nationales bulgares suivent la pratique de l'EUIPO et la jurisprudence européenne en la matière.

Selon les dispositions de la loi, le champ de protection du design s'étend à la représentation du design *qui ne crée pas chez le consommateur une perception « entièrement » différente* (art. 18 de la loi). Selon l'interprétation donnée par la jurisprudence⁴ à cette délimitation du champ de protection d'un design, les **différences insignifiantes ne sont pas prises en compte** lors de la comparaison de deux ou plusieurs designs. La législation bulgare offre une protection du design clairement déterminée d'un côté, par la

nature du produit et, de l'autre côté, par son apparence.

Le régime de protection du design constitue un régime efficace, permettant de répondre aux attentes des opérateurs économiques, pour lesquels il ne faut pas négliger la question de la protection des produits au sein de leurs activités. Pour autant, l'absence d'une jurisprudence abondante est regrettable en ce qu'elle ne permet pas de tracer une tendance s'agissant, par exemple, des limitations à l'enregistrement d'un design, de leur interprétation, etc.

La forme du produit peut également obtenir une protection adéquate et indépendante sous le droit des marques, notamment par l'enregistrement d'une **marque à trois dimensions (II)**.

II. Le droit des marques

A. La loi

La loi bulgare actuelle pour la protection des marques - Loi pour la protection des marques et des indications géographiques (Ci après LPMIG ou la Loi des marques⁵) - qui date, également, de 1999, prévoit que « *la marque est un signe capable de distinguer les produits ou les services d'une personne des produits et des services d'une autre personne et qui peut être graphiquement représenté. Il peut s'agir de paroles, y compris des noms de personnes, des lettres, des chiffres, des dessins, des figures, la forme du produit ou de son emballage, la combinaison de couleurs, de sons ou toute combinaison de tels signes.* » (Article 9 de la loi).

Il apparaît donc que la protection de la forme du produit est expressément prévue par cette disposition. En sus de ce texte, l'Ordonnance pour la présentation, la déposition et l'expertise des applications pour l'enregistrement des marques et des indications géographiques de 1999 (ci-après l'Ordonnance) précise que - en fonction du

³ Loi pour la protection des marques et des indications géographiques, JO n° 81 du 14 septembre 1999

⁴ Cour Administrative Suprême, 03 déc. 2012, arrêt n° 15313

⁵ Loi pour la protection des marques et des indications géographiques, JO n° 81 du 14 septembre 1999

signe - une marque est une marque à trois dimensions lorsqu'elle est constituée de la forme du produit ou de son emballage (§ 1, p. 3 des Dispositions additionnelles de l'Ordonnance).

Le droit bulgare des marques permet ainsi l'enregistrement d'une marque à trois dimensions également qualifié par la doctrine de marques « volumineuses », marques de « relief » ou marques « spatiales »⁶. Sont, par exemple, enregistrés la forme d'un comprimé, d'une tasse, ainsi que des contenants tels qu'une bouteille ou un flacon.



La loi prévoit toutefois certaines limitations à la protection de ces marques : un signe ne peut faire l'objet d'un enregistrement lorsqu'il est constitué exclusivement de (a) la forme

⁶ P. Ilarionov, M. Zlatareva, « Les marques », Ciela 2006, p. 42

⁷ Reg. No 98676 dans les classes 32, 33, 35 selon la Classification de Nice.

⁸ Reg. No 97343 dans les classes 21, 30, 35, 43 selon la Classification de Nice.

⁹ Reg. No 65434 dans les classes 1, 19 selon la Classification de Nice.

résultant de la nature du produit, (b) la forme du produit nécessaire pour obtenir un résultat technique, (c) la forme qui confère une valeur substantielle au produit (art. 11, par. 1, p. 5). À ce titre, dans le cadre de ses recommandations en date du 18 avril 2011¹⁰ portant sur l'application de l'article 11 de la loi sur les marques - relatif aux motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque - l'OPI a donné un exemple d'un signe à trois dimensions ne pouvant pas faire l'objet d'un enregistrement : *la forme d'un rasoir électrique qui comprend trois têtes mobiles et ayant pour fonction d'assurer un rasage plus doux, pour désigner les produits « rasoirs électriques » dans la classe 8*. Pourtant, depuis 2011 et surtout après avoir adopté les lignes directrices de l'EUIPO, l'Office n'a ni mis à jour ses recommandations, ni introduit de nouvelles lignes directrices relatives à la protection des marques et des designs afin d'éclaircir certaines dispositions législatives.

Il manque donc à présent en droit bulgare des lignes directrices sur l'application des limitations de l'article 11 de la loi concernant en particulier la forme qui résulte de la nature du produit, nécessaire en vue de l'obtention d'un résultat technique ou qui confère au produit sa valeur substantielle. En tout état de cause, une fois de plus, l'Office bulgare suit strictement les instructions de l'EUIPO en la matière.

B. La jurisprudence

Les lacunes évoquées, résultant non seulement d'une pratique limitée et d'instructions inexistantes de la part de l'OPI, sont néanmoins, d'une certaine façon, comblées par la jurisprudence qui a constaté à plusieurs reprises l'importance des marques à trois dimensions comme identificateur de source.

¹⁰ Office de la propriété industrielle, Recommandations méthodiques pour l'application de l'article 11 de la LPMIG du 18 avril 2011

Un premier arrêt de la Cour Administrative Suprême de 2008 doit être envisagé¹¹. Dans cette affaire, la Cour avait été saisie en cassation à propos d'un contentieux né suite à une décision du Président de l'OPI par laquelle il avait annulé l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle, décision ayant ensuite été infirmée par la Cour de première instance aux motifs qu'elle était contraire à la loi. La Cour Administrative Suprême confirma le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté que les particularités de la forme du produit, l'emballage d'un sandwich, rendaient le signe « *clairement reconnaissable au sens de la Loi des marques, qui mérite d'être protégé en tant qu'une marque et qui est capable de distinguer les produits de l'entreprise propriétaire de la marque de ceux d'autres commerçants* ». La Cour Suprême ajouta qu'il suffisait pour le consommateur du produit en cause qu'« *il existe un lien entre ledit produit dans son emballage particulier, qui est enregistré comme une marque, et le commerçant, et que la forme du produit dans le cas en l'espèce lui a été accordée pour distinguer le produit du commerçant et ce n'est pas l'emballage qui suit la forme du sandwich, mais l'inverse – le sandwich suit la forme de l'emballage et cet emballage-là rend le produit de ce commerçant reconnaissable par rapport aux produits des autres* ».

Cet arrêt de la Cour Suprême illustre, d'une part, l'importance des marques tridimensionnelles en tant qu'identificateur de source, et d'autre, le raisonnement que les juridictions sont censées adopter lors de l'application de la loi, dans un souci de protection des intérêts du consommateur.

Cette finalité – la protection des intérêts du consommateur – se retrouve également dans un arrêt de la Cour Administrative Suprême de 2011¹². Dans cette espèce, elle infirma la décision des juges du fond pour se ranger aux arguments du Président de l'OPI qui avait refusé l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle. Il était question de la forme

d'un bocal en verre déposée pour désigner des produits en verre en classe 21 de la Classification de Nice. La Cour estima que la marque étant constituée exclusivement de la forme à trois dimensions du bocal en question, celle-ci était ordinaire (habituelle) pour les produits que la marque était censée désigner. Cet arrêt mérite une attention toute particulière. La Cour souligna que la marque était indissolublement liée au produit qu'elle désignait. Or, pour qu'une marque tridimensionnelle remplisse l'exigence de *caractère distinctif, elle doit être originale*. Par cette précision, l'arrêt n'est pas seulement important, il se veut également « révolutionnaire ». En effet, la loi prévoit qu'un signe, pour être enregistré et profiter de la protection au titre du droit des marques, doit être doté d'un caractère distinctif. La Cour Administrative suprême renforce cette exigence légale en y ajoutant une condition d'originalité. La notion originalité n'est pas étrangère au domaine des formes, celle-ci constituant une caractéristique et une condition d'enregistrement propres aux designs : « *peut être enregistré un design nouveau et original* ». En faisant référence à l'originalité dans le cadre d'un contentieux lié à une marque, la Cour fait des marques tridimensionnelles une catégorie à part. La Cour l'admet elle-même en indiquant notamment que *l'originalité n'est pas un critère adéquat en ce qui concerne l'enregistrement des marques, mais lorsqu'il s'agit de marques tridimensionnelles, l'originalité correspond, voire est synonyme du caractère distinctif*.

Cet arrêt de la Cour Suprême est particulièrement significatif et pourrait être à l'origine d'une jurisprudence constante faisant des marques tridimensionnelles des signes à part aux conditions de validité différentes.

La pratique tend à démontrer qu'une protection élevée des marques tridimensionnelles a été affirmée par la jurisprudence bulgare. La jurisprudence dans cette matière est largement plus abondante qu'en matière de designs. Qui plus est, le droit de marques offre un moyen de protection

¹¹ Cour Administrative Suprême, 23 oct. 2008, n° 11079.

¹² Cour Administrative Suprême, 28 avr. 2001, arrêt n° 5914.

adéquat pour la forme d'un produit, faisant de celui-ci un choix privilégié¹³.

III. Le droit d'auteur

Constitue l'objet de protection « *chaque œuvre de la littérature, de l'art et de la science résultant d'une activité créative, exprimée sous une forme objective* ». Il s'agit de la formulation donnée par le législateur aux objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur (art. 3, par. 1 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins – Ci-après LDADV¹⁴).

La LDADV prévoit notamment la protection des **œuvres d'art, y compris celles relevant de l'art appliqué et du design**, perçues par la vue et qui s'expriment par des formes, des lignes, des couleurs, des figures en plastique.¹⁵

En ce qui concerne la forme d'un produit et de son apparence en particulier, le design occupe une place importante dans le cadre de la LDADV. Le design des vêtements, par exemple, ou le design d'une salle d'exposition peut faire objet de protection sous le droit d'auteur¹⁶.

Toutefois, le droit bulgare ne prévoit pas un régime d'enregistrement des objets susceptibles de recevoir une protection au titre du droit d'auteur. La protection de ces objets naît avec leur création, à condition, encore fois, qu'ils résultent *d'une activité créative et artistique*.

La loi bulgare prévoit une « présomption d'auteur » selon laquelle, jusqu'à preuve du contraire, l'auteur est la personne sous le nom de laquelle, ou tout autre signe permettant de l'identifier, est divulguée l'œuvre de l'esprit. Cet élément d'identification peut apparaître sur l'œuvre originale, sur des copies ou

d'autres exemplaires (art. 6 de la loi). Cette présomption a été affirmée et interprétée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2008¹⁷, où il convenait de prouver l'existence d'un droit d'auteur. Par cet arrêt la Cour a considéré que le requérant n'avait pas été en mesure de prouver son **droit d'auteur, plus particulièrement que le requérant n'a pas prouvé d'avoir créé des œuvres d'art graphique, résultant de sa propre activité artistique, et constituant des objets de droit d'auteur au sens de la loi**. D'après la Cour, n'étaient pas indiqués sur le design ni le nom de la personne, ni un quelconque autre signe distinctif susceptible de permettre l'identification de l'auteur. Elle a ainsi ajouté qu'il n'y avait aucun fondement pour appliquer la présomption d'auteur d'une façon large ou par analogie. De ce fait, il a été décidé que les étiquettes en question ne résultaient pas de *l'activité créative et artistique* du requérant.

La Cour a par ailleurs fait une distinction claire et nette entre le régime de protection prévu par le droit d'auteur et celui prévu par le droit du design, qui constituent deux régimes de protections indépendants l'un de l'autre. La jurisprudence rappelle régulièrement que le droit d'auteur fait partie de la catégorie des droits absolus¹⁸. Pour autant, dans le même temps, l'exercice des droits d'auteur pour son titulaire implique de prouver que l'œuvre, qu'il estime être en violation de ses droits, est une reproduction de sa propre œuvre.

À la lumière de la loi et de la jurisprudence citée, la protection du design par le biais du droit d'auteur peut paraître plus faible au regard de celle assurée dans le cadre du droit des marques et le droit des modèles industriels. L'absence de jurisprudence abondante en la matière ne permet pas non plus de catégoriser le régime du droit d'auteur parmi ceux qui assureraient une protection efficace à la forme d'un produit.

¹³ La statistique pour l'année 2015 indique 4534 demandes pour l'enregistrement de marques contre 223 demandes pour l'enregistrement de designs.

¹⁴ Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, en force du 01 août 1993, JO n° 56 du 29 juin 1993

¹⁵ Cv. Kamenova, « Le droit d'auteur – National et international », *Institute for legal studies Bulgarian Academy of sciences*, Sofia 1999, p. 76

¹⁶ *Ibidem*, p. 77

¹⁷ Cour de cassation, 4 juill. 2008, arrêt n° 620.

¹⁸ Cour d'Appel, 26 avr. 2013, arrêt n° 998.

IV. La loi pour la protection de la concurrence (LPC)

Un régime alternatif mérite d'être mentionné. Il pourrait assurer la protection de la forme d'un produit par rapport à l'identification de la source de ce dernier, sans pour autant assurer la protection la plus efficace. Il s'agit du régime prévu par la Loi bulgare pour la protection de la concurrence (ci-après LPC¹⁹) dans le cadre de la concurrence déloyale.

Font partie de la concurrence déloyale et sont interdites par la loi la publicité qui prête à confusion (art. 33), la publicité comparative (art. 34) et, enfin, l'imitation (art. 35).

La publicité qui prête à confusion est définie par la loi comme « *toute publicité qui d'une manière ou d'une autre, y compris par sa représentation, trompe ou est susceptible de tromper les personnes auxquelles elle est adressée et de ce fait à influencer ces dernières par rapport à leur comportement économique ou pour ces raisons cause ou pourrait causer du tort à un concurrent* ». Pour déterminer qu'une publicité prête à confusion, ou qu'une publicité comparative soit prohibée, le législateur, ainsi que l'Autorité de la concurrence, dans le cadre de l'application de la loi, tiennent compte du type de produit, du contenant du produit et de tout signe distinctif utilisé pour chaque produit par rapport auquel le consommateur, à cause de la publicité, est susceptible de se tromper par rapport à la source du produit en question.

En ce qui concerne l'interdiction de l'imitation (art. 35), celle-ci est définie par la loi comme « *l'acte d'offrir des produits (ou de services) d'apparence, d'emballage, de marque, de qualité, de quantité, etc. qui soient susceptibles de prêter à confusion par rapport à la source, au producteur, à l'endroit de production, etc., et par rapport à d'autres signes significatifs du produit* ».

Afin d'apprécier l'imitation dans le cadre de cette disposition, **il convient de tenir compte de l'effet visuel entier par lequel le produit est**

perçu par le consommateur. Dans une décision de 2008²⁰, par exemple, l'Autorité de la concurrence a sanctionné une entreprise pour avoir imité l'emballage du produit d'un concurrent aux motifs que la reproduction totale de cet emballage, sans tenir compte des différences insignifiantes, constituait une imitation au sens de la loi susceptible de créer de la confusion pour les consommateurs par rapport aux produits et leurs sources.

Un arrêt plus ancien de la Cour Administrative Suprême²¹ rendu sur cette question mérite également d'être mentionné : le contentieux portait en l'espèce sur l'imitation d'un design. La Cour Suprême confirma la décision de la Cour Inférieure, et par la même occasion celle de l'Autorité de la concurrence, qui avait sanctionné une entreprise pour avoir imité, en violation de la LPC, l'emballage d'un shampoing. La Cour Suprême rappela que la loi interdit expressément l'offre de produits, lesquels par leur apparence, emballage ou d'autres signes distinctifs prêtent à confusion par rapport à leur source. La Cour a également souligné que les différences entre les deux emballages en cause étaient insignifiantes et se présentaient sous une **forme cylindrique, avec une combinaison de couleurs** impliquant qu'ils soient considérés, aux yeux des consommateurs, comme identiques visuellement et susceptibles d'entraîner une confusion sur la source des deux produits.

Il est évident que la protection de la forme du produit assurée par la LPC doit être distinguée de la protection assurée par la loi pour la protection des marques et celle pour les designs. Ce régime de protection peut être vu comme plus faible, surtout au regard de la violation au sens de la LPC (confusion, imitation, etc.) qui est plus délicate à prouver. De plus, et à la lumière de la jurisprudence citée, le régime de la LPC, et celui de l'imitation en particulier, étant indépendant du régime d'enregistrement auquel sont

¹⁹ Loi pour la protection de la concurrence, JO n° 102 du 28 nov. 2008

²⁰ Autorité de la concurrence, 12 févr. 2008, décision n° 83.

²¹ Cour Administrative Suprême, 27 oct. 2004, arrêt n° 8718.

soumis les marques et les designs, est capable de renforcer d'une certaine façon la protection obtenue dans le cadre du droit des marques et des designs, et représente ainsi une stratégie de protection alternative adéquate contre des comportements déloyaux pouvant se faire au détriment des concurrents.

Conclusion

Depuis son adhésion à l'Union européenne, la Bulgarie a fait un long chemin afin de rattraper les traditions européennes, depuis longtemps enracinées dans le cadre de la protection des objets de propriété intellectuelle et industrielle. Dans le même temps, le développement du droit bulgare en la matière peut être vu à la fois comme « tardif » et « accéléré ». Il s'agit d'une évolution classique lorsqu'il est question du développement social et culturel dans le pays en général. Bien qu'il soit encore difficile de parler de traditions en Bulgarie lorsqu'il s'agit d'envisager la protection de la propriété intellectuelle et industrielle, l'importance et la nécessité d'une telle protection sont devenues de plus en plus perceptibles, ce qui tend à être démontré par le travail accompli par le législateur, travail qui reste toutefois encore à approfondir par l'intervention avisée de la jurisprudence.

Y. -S.

