

NUMÉRO 12
MAI 2021

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

La délimitation par la forme des marques de couleurs en Colombie

Colour trademarks outlined by a shape in Colombia

Ricardo López Suárez

*Diplômé du Centres d'Études Internationales
de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)*

La Communauté Andine, dont la Colombie est un pays membre, prévoit trois types de marques de couleurs : une combinaison de couleurs ; une couleur délimitée par une forme ; et une couleur isolée, sans délimitation de forme, avec un caractère distinctif acquis par l'usage. En Colombie, la majorité des enregistrements à titre de marque concernent les couleurs délimitées par une forme. Bien que les autorités compétentes aient récemment commencé à apporter des précisions en la matière, des interrogations demeurent.

There are three types of colour trademarks in the Andean Community: a composite of colours ; a colour outlined by a shape; and an isolated colour, without a shape outlining, yet with a distinctive character acquired through use. In Colombia, a country member of the Andean Community, the predominant type of registered colour trademarks is a colour outlined by a shape. Although the competent authorities have recently begun to develop and clarify the scope and conditions of this kind of trademarks, some questions remain.

Introduction

Les marques de couleurs sont de plus en plus répandues dans le monde. La révolution des moyens de communication, la mondialisation et, de fait, la concurrence accrue, ont encouragé les acteurs du marché à se rapprocher des consommateurs en utilisant des signes qui se différencient des marques traditionnelles. À cet égard, les Offices de Marques, et autres autorités compétentes, n'ont eu d'autres choix que de répondre aux interrogations posées par la doctrine et l'industrie autour des marques de couleurs. C'est le cas de l'Office colombien des marques (nom officiel en espagnol « Superintendencia de Industria y Comercio », ci-après l'« OCM ») qui a récemment été au cœur des discussions à la suite des deux premières décisions rendues en matière de déchéance pour défaut d'usage d'une marque de couleur.

Le Régime commun de la propriété industrielle de la Communauté Andine, la Décision 486 du 14 septembre 2000 (ci-après la « Décision 486 »), lequel s'applique en Colombie, admet notamment les marques de couleurs :

« 134. Aux fins du présent régime constitue une marque tout signe permettant de distinguer des produits ou des services sur le marché. Peuvent être enregistrés comme marque les signes susceptibles de représentation graphique.

La nature du produit ou du service auquel doit s'appliquer la marque ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l'enregistrement de celle-ci.

Peuvent notamment constituer des marques :

[...]

e) une couleur délimitée par une forme ou une combinaison de couleurs ;

[...]

135. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes :

[...]

h) qui constituent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée ;

[...]

Nonobstant les sous-alinéas b), e), f), g) et h), un signe peut être enregistré comme marque si la personne qui en fait la demande ou son auteur l'a utilisé de manière constante dans le pays membre concerné et si, du fait de cet usage, le signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services considérés »¹.

À la lecture du texte, il est possible de déduire l'existence de trois types de marques de couleurs, à savoir :

- une combinaison de couleurs ;
- une couleur délimitée par une forme ;
- une couleur considérée isolément, non délimitée par une forme déterminée et ayant acquis un caractère distinctif par l'usage.

Quelle que soit l'hypothèse, la marque de couleur doit remplir les deux conditions essentielles dictées par la Décisions 486 afin de pouvoir être enregistrée à titre de marque, à savoir :

- être susceptible de représentation graphique, et ;
- avoir un caractère distinctif.

La jurisprudence du Tribunal de Justice de la Communauté Andine (ci-après le « TJCA ») considère qu'un signe est apte à la représentation graphique quand il est possible de le décrire ou de le reproduire au moyen des mots, des images, des formules ou d'autres moyens perceptibles par les consommateurs².

En ce qui concerne la notion de distinctivité à la lumière de la Décision 486, le TJCA indique que :

« Le caractère distinctif est la capacité d'un signe à individualiser, identifier et différencier des produits ou des services sur le marché, permettant au consommateur ou à l'utilisateur de les sélectionner. Elle est considérée comme une caractéristique essentielle que tout signe doit posséder pour être enregistré en tant que marque et

constitue le présupposé indispensable pour qu'il puisse remplir sa fonction d'indication de l'origine commerciale et, le cas échéant, même de la qualité du produit ou du service, sans créer de risque de confusion et/ou association dans le public consommateur »³.

La marque de couleur doit aussi respecter toutes les autres conditions applicables aux marques de commerce, telles qu'établies par la Décision 486, afin d'en obtenir l'enregistrement.

Aujourd'hui, plus de 140 demandes d'enregistrement de marque de couleur ont été déposées en Colombie depuis 2009. Cependant, l'enregistrement a été octroyé pour moins de 25% du total des marques déposées⁴. Ce faible pourcentage s'explique partiellement par le rôle de l'examineur colombien, qui doit effectuer une analyse complète de chaque dépôt, y compris une recherche d'antériorités dans le registre. Il est ainsi pertinent de noter que la plupart des enregistrements correspondent à une couleur délimitée par une forme.

Les décisions de l'OCM commencent à construire des critères de plus en plus clairs pour l'examen de la distinctivité de ce type de marque (I) et permettent d'appréhender avec plus de précision l'impact de la forme choisie, et ce, même si celle-ci n'est pas revendiquée (II).

I. L'examen de la distinctivité

Comme toute autre marque, la force du caractère distinctif d'une marque de couleur délimitée par une forme est proportionnelle à sa capacité à créer un lien entre les produits ou les services qu'elle identifie et le consommateur, permettant à ce dernier de différencier les produits ou les services d'autres produits et services du marché, afin de leur attribuer une origine commerciale déterminée⁵.

Le caractère distinctif est traité différemment dans la Communauté Andine et dans l'Union Européenne. Ainsi, la jurisprudence du TJCA

¹ Communauté Andine, Accord d'intégration sous-régionale (accord de carthagène). Décision 486 « Régime commun concernant la propriété industrielle » (du 14 septembre 2000). Traduction du Bureau international de l'OMPI.

² TJCA, 24 août 2015, aff. 242-IP-2015, p. 21.

³ *Ibid.*, p. 23-24. Traduction libre.

⁴ OCM, "Estadísticas PI" [en ligne]. <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>

⁵ OCM, doss. 09090469, Décision n° 1075, 2015, p. 11 (recours en appel).

considère qu'il existe deux facettes du caractère distinctif d'une marque⁶ :

la distinctivité intrinsèque, faisant référence à la capacité du signe, en lui-même, à différencier des produits ou des services visés sur le marché (A) ;

la distinctivité extrinsèque, c'est-à-dire, la capacité du signe à se différencier d'autres signes sur le marché (B).

A. La distinctivité intrinsèque

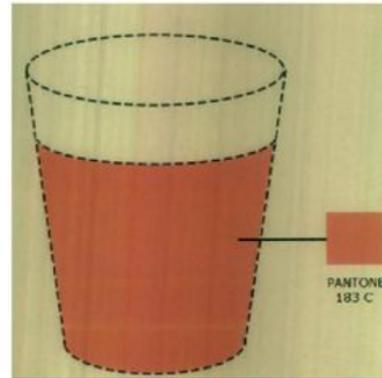
Une marque de couleur délimitée par une forme est considérée comme distinctive dans la mesure où sa couleur est capable de différencier les produits ou services visés par la marque sur le marché. La couleur ne doit pas être habituelle du type de produit désigné ou couramment utilisée pour son emballage. Autrement dit, il ne faut pas qu'elle soit caractéristique du produit désigné. Elle doit avoir un caractère arbitraire afin de permettre aux consommateurs d'identifier une origine commerciale⁷.

Il est important de souligner que l'élément principal de ce type de marque reste la couleur. La forme délimitée n'est pas revendiquée, comme cela serait le cas pour une marque figurative, semi-figurative ou tridimensionnelle. De ce fait, le caractère distinctif de la forme n'est pas pertinent. En effet, la jurisprudence du TJCA a indiqué :

« Il convient de préciser que la particularité de ce type de marques est en soi la couleur, bien que le législateur ait exigé comme condition supplémentaire qu'elle soit délimitée par une forme, l'analyse du caractère distinctif ne peut être faite en considérant les éléments du signe demandé indépendamment, exigeant ainsi une condition non envisagée dans la norme andine consistant en un caractère distinctif de la forme qui délimite la couleur, car si ce qui précède était exigé, l'essence de la marque de couleur serait dénaturée »⁸.

Cette analyse se retrouve dans plusieurs décisions de l'OCM, par exemple :

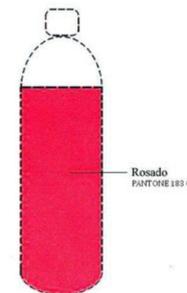
Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'un gobelet



Dossier No. 09090469

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'une bouteille



Dossier No. 0909473

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

Ces deux marques ont été déposées par la société GASEOSAS POSADA TOBON SA, un des principaux acteurs dans le marché de boissons non alcoolisées en Colombie. Leurs libellés indiquent qu'il s'agit de produits aromatisés à la pomme. Sur la base de cet élément, l'examinateur avait conclu que la couleur rose revendiquée n'était pas usuelle pour les produits désignés ou pour leurs emballages. Elle serait plutôt propre à d'autres fruits et légumes, la pomme étant plutôt de couleur rouge ou verte et son jus crème ou ambre, ou même marron en cas d'oxydation. La décision de l'examinateur a été confirmée en appel. Comme il s'agissait d'un produit déjà sur le marché depuis plusieurs années, le déposant avait

⁶ TJCA, 9 juil. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 20.

⁷ TJCA, 11 mai 2018, aff. 232-IP-2016, p. 8.

⁸ TJCA, 9 juil. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 24. Traduction libre.

également rapporté la preuve de la réputation de sa marque et de sa reconnaissance parmi le public. Ces documents ont notamment aidé à consolider la position de l'OCM. Il a toutefois été souligné, qu'en matière de marques de couleurs délimitées par une forme, la figure de la distinctivité acquise par l'usage ne serait pas applicable⁹.

Mauve Pantone 2695 C délimité par la forme d'une bouteille



Dossier No. 15130141

Classes 32 : boissons non alcoolisées, et/ou sodas.

Cette marque avait été déposée par EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. Son libellé est plus ample que les cas antérieurs. L'examineur a conclu que la marque était purement descriptive et, en conséquence, son enregistrement a été refusé. En effet, la couleur serait descriptive en ce qu'elle est imposée par une caractéristique des produits désignés, à savoir, leur parfum. L'OCM confirme la décision en appel au motif de la descriptivité du signe, lequel donne une indication quant à l'origine de la boisson sur la base du lien avec des ingrédients de couleur mauve, comme la mûre, les raisins ou le maïs. Elle précise également que la distinctivité de la forme n'est pas examinée¹⁰.

⁹ OCM, doss. 09090469, Décision n°33206, 2014 ; confirmée en appel par Décision n°1075, 2015 ; et doss. 0909473, Décision n° 33205, 2014 ; confirmée en appel par Décision n° 1076, 2015.

Le choix de la couleur apparaît donc étant primordial, au même titre que sa précision et représentation graphique. Plus la couleur est arbitraire au regard des produits et services désignés, plus elle sera distinctive.

En outre, il est curieux que l'OCM indique que le caractère distinctif acquis par l'usage ne soit pas applicable à ce type de marque. En effet, rien ne semble s'opposer au fait qu'une couleur délimitée par une forme ait acquis un certain caractère distinctif à la suite de son usage sur le marché. Il s'agit pourtant d'une position réitérée dans d'autres décisions¹¹.

B. La distinctivité extrinsèque

Un signe manque de distinctivité extrinsèque en cas de risque de confusion ou d'association avec une marque antérieure¹². Les règles applicables à la comparaison des signes en conflit ont été définies par le TJCA comme portant sur¹³:

- la vision de l'ensemble de chaque signe ;
- la confrontation successive des signes ;
- mettre l'accent sur les similitudes entre les signes ;
- le point de vue du consommateur pertinent (moyen, sélectif, spécialisé).

En matière de marques de couleurs délimitées par la forme, l'OCM a eu l'opportunité de développer ces règles, notamment à propos des marques mixtes et figuratives.

Comme par exemple dans le dossier suivant :

Rouge Pantone 485 C délimité par la forme bidimensionnelle d'un sac de lait



¹⁰ OCM, doss. 15130141, Décision n°72378, 2016 ; confirmé en appel par la Décision n°23782, 2017.

¹¹ OCM, doss. 15221542, Décision n°26807, 2017.

¹² TJCA, 30 avr. 2019, aff. 700-IP-2018, p. 4.

¹³ *Ibid.*, p. 6-7.

Dossier No. 15221542

Classes 32 : lait et produits laitiers.

Cette marque avait fait l'objet d'une opposition sur la base des marques suivantes, enregistrées pour des produits identiques ou connexes :



De plus, l'OCM avait repéré les marques suivantes enregistrées pour des produits identiques ou connexes, et qu'elle a considéré comme similaires :



Sur la base de ces antériorités, l'OCM avait prononcé, en première instance¹⁴, le refus d'enregistrement du signe déposé. En effet, l'examinateur avait considéré qu'en raison de la présence de la couleur rouge dans plusieurs marques antérieures, le signe déposé n'aurait pas la capacité d'indiquer une origine commerciale¹⁵.

Cette décision a cependant été révoquée en appel. En deuxième instance, l'OCM a rappelé les principes généraux applicables à la comparaison de signes. Elle a, par ailleurs,

énoncé les règles suivantes pour comparer une marque de couleur avec une marque mixte ou figurative¹⁶:

- déterminer l'élément prépondérant (verbal ou figuratif) sans décomposer l'ensemble ;
- examiner si l'élément prépondérant est reproduit, imité ou confondu avec le signe déposé ;
- déterminer s'il existe un risque de confusion entre la couleur de la marque déposée et l'élément verbal de la marque antérieure, par exemple, en cas de lien conceptuel. Autrement dit, déterminer le risque de confusion entre la couleur de la marque déposée et l'élément figuratif de la marque antérieure.

Il faudra également prendre en compte le fait que la forme n'ait pas été revendiquée. En conséquence, elle ne pourra être un élément différenciateur.

Concernant les marques citées par l'examinateur en première instance, l'OCM indique en deuxième instance qu'elles ne seraient pas un obstacle pour la marque déposée, car :

- certaines d'entre elles ne revendiquent pas une couleur déterminée ;
- pour la plupart d'entre elles, il s'agit de marques dont l'élément verbal est prépondérant ;
- autrement dit, elles contiennent certains éléments graphiques qui leur donnent un caractère unique et différenciateur vis-à-vis des autres signes enregistrés.

Concernant l'opposant, l'OCM a conclu en deuxième instance que l'élément prépondérant était l'élément verbal et qu'il n'existerait pas de risque de confusion entre celui-ci et la couleur rouge revendiquée dans le signe déposé. Par conséquent, la marque demandée a été enregistrée¹⁷.

Sur la base de cette décision, il serait possible de s'interroger sur le fait de savoir si une marque verbale pourrait être un obstacle à une marque couleur délimitée par une forme, notamment en cas de lien conceptuel entre les

¹⁴ Il faut noter que l'OCM traite les affaires lui concernant en première instance, ainsi que la deuxième instance en cas d'un recours en appel.

¹⁵ OCM, doss. 15221542, Décision n°72557, 2016.

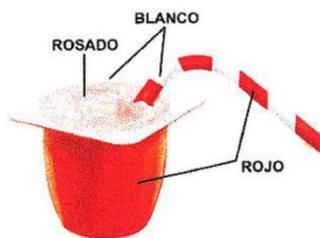
¹⁶ OCM, doss. 15221542, Décision n° 26807, 2017, p. 9-10.

¹⁷ OCM, doss. 15221542. Décision n° 26807, 2017.

deux signes. Il serait donc pertinent d'effectuer également une recherche d'antériorités avec des termes qui pourraient définir la couleur choisie pour le dépôt de la marque visée.

Ainsi, la forme de l'élément graphique d'une marque mixte ou figurative semblerait être une limite très importante quant à la portée de la protection conférée par la marque, puisqu'elle pourrait justifier une absence de risque de confusion ou d'association avec une marque de couleur délimitée par une forme, dont les tonalités de couleurs seraient similaires. En effet, dans le dossier cité, ces deux marques n'étaient pas considérées comme un obstacle, et ce, même si une tonalité similaire de couleur rouge avait été revendiquée :

Marque Figurative



Dossier : 08128884

Classe 29 : lait, lait en poudre, lait gélifié, aromatisé et fouetté. Produits laitiers, à savoir : les desserts lactés, les yaourts, les boissons au yaourt, le fromage blanc, les boissons naturelles ou aromatisées à base de lait ou de produits laitiers, les boissons lactées à base de lait, les boissons lactées contenant des fruits. Produits laitiers fermentés avec un additif d'arôme ou un arôme naturel.

Marque Figurative



Dossier : 08037319

Classe 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, de fruits et de légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

II. La délimitation par une forme

Comme il l'a déjà été précisé, la forme n'est pas revendiquée pour ce type de marque de couleur. De ce fait, elle ne constitue pas un élément distinctif et différenciateur de la marque.

Pour autant, cette précision est requise pour ne pas tomber dans la prohibition de la Décision 486 concernant les couleurs isolées. En effet, le TJCA a indiqué que :

« Le droit communautaire, [...] prévoit l'enregistrement d'une couleur définie par une forme ou une combinaison de couleurs, c'est-à-dire que lorsqu'elle est contenue dans une silhouette ou un trait, elle peut être enregistrée comme marque, à condition qu'elle ne relève d'aucun autre motif de refus d'enregistrement.

En revanche, [...] la Décision 486 interdit l'enregistrement d'une couleur isolée. À cet égard, la Cour relève que l'interdiction prévue à l'article 135, point h), de la Décision 486 vise tout d'abord les sept couleurs de base de l'arc-en-ciel, interdiction fondée sur le fait que le nombre de couleurs de base et de couleurs pures est certes très limité : la rareté des couleurs de base et des couleurs pures contraste fortement avec la grande abondance des dénominations et des éléments graphiques. De ce fait, si via une marque, une entreprise pouvait s'approprier d'une couleur fondamentale ou pure, elle obtiendrait un avantage concurrentiel

démessuré et, en même temps, les concurrents rencontreraient un obstacle sérieux qui pourrait aller jusqu'à bloquer le libre accès au marché »¹⁸.

L'OCM considère que la forme doit être perçue comme un élément explicatif¹⁹, comme en matière de marques verbales, où certains éléments ne sont pas revendiqués.

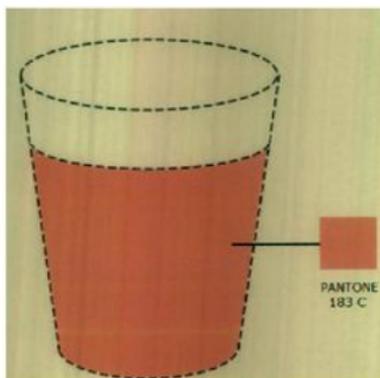
Or, la forme qui délimite la couleur sera prise en compte pour prouver l'usage de la marque sur le marché (A). Il est néanmoins intéressant de constater qu'en cas de conflit avec un tiers, son impact fait l'objet de certains développements (B).

A. L'usage de la marque

Même si la forme n'est pas revendiquée pour ce type de marque de couleur, l'OCM a précisé, à de nombreuses reprises, que cela ne constitue pas une exception à l'usage de la marque telle qu'enregistrée. Ainsi, l'usage de la marque doit correspondre au signe enregistré²⁰. Ceci a été rappelé dans les deux premières décisions de déchéance pour défaut d'usage émises à l'encontre d'une marque de couleur²¹.

En l'espèce, il s'agissait des deux marques de couleurs citées ci-dessus, déposées au nom de la société GASESOSAS POSADA TOBON :

Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'un gobelet



¹⁸ TJCA, 9 juil. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 23. Traduction libre.

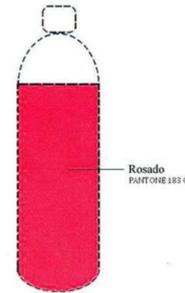
¹⁹ SIC, doss. 1315116, n°3839, 2015.

²⁰ OCM, doss. 09090473, Décision n° 1076, 2015, p. 25 ; et doss. 09090469, Décision n° 1075, 2015, p. 25.

Dossier No. 09090469

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'une bouteille



Dossier No. 0909473

Classe 32 : Eaux minérales et sodas et autres boissons non alcoolisées, goût de pomme.

D'abord, s'agissant de la perception de la couleur, l'examineur indique en l'espèce que :

« [...] le fait que le propriétaire utilise la marque avec une tonalité légèrement plus forte ou plus claire, ou qu'elle soit perçue comme telle sur le produit (liquide) n'altère pas le caractère distinctif de la marque, ni implique que la marque ne soit pas utilisée ou qu'elle soit utilisée avec des variations substantielles »²².

Il s'agit d'un point très important car, en effet, une couleur peut varier selon les conditions d'impression et de luminosité. Il existe donc une certaine « tolérance » quant aux variations de tonalité de la couleur dans les preuves déposées.

²¹OCM, doss. SD2018/0042494, Décision n° 33945, 2020 ; et doss. SD2018/0042493, Décision n° 33942, 2020.

²² OCM, doss. SD2018/0042494, Décision n° 33945, 2020, p. 18 ; et doss. SD2018/0042493, Décision n° 33942, 2020, p. 20.

Malgré les preuves d'usage produites par le titulaire pour la défense de ces marques, l'OCM n'a pas été en mesure de constater l'utilisation de la marque délimitée par la forme d'un gobelet, parmi les différentes preuves présentées, comme, par exemple :



Pour l'examinateur, l'usage est prouvé uniquement pour la marque Couleur Rose Pantone 183C délimitée par la forme d'une bouteille. Le titulaire a essayé d'invoquer la notoriété de ces marques à la lumière de la Décision 486,²³ et ce afin d'éviter la déchéance pour défaut d'usage.

L'OCM rappelle que la notoriété d'une marque est un mécanisme valable pour éviter sa déchéance pour défaut d'usage. À cet égard, le TJCA a indiqué que :

« [...] Si la marque de renommée et la marque notoire (réglementée par la Décision 486) sont protégées dans un pays membre même si elles ne sont pas enregistrées ou utilisées dans ce pays, elles

devraient d'autant plus être protégées si elles ont été enregistrées mais ne sont pas utilisées dans ce pays. [...] dans le cas de la marque notoire réglementée par la Décision 486, la protection s'applique à des produits ou services identiques, similaires et connexes, ainsi qu'à des produits ou services différents qui relèvent du secteur concerné »²⁴.

L'OCM estime que la notoriété est prouvée uniquement pour la marque délimitée par la forme d'une bouteille. Cependant, cela n'est pas le cas pour la marque délimitée par la forme d'un gobelet.

Il faut noter que le titulaire avait présenté, parmi les preuves tendant à démontrer la notoriété, des études concernant la reconnaissance de la couleur Rose Pantone 183C, de manière isolée, parmi le public consommateur. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants pour démontrer la notoriété de la marque délimitée par la forme d'un gobelet²⁵.

Les règles générales sur l'obligation d'usage des marques dans la Communauté Andine, indiquent que :

« Le troisième paragraphe de la norme étudiée avertit que si la marque est utilisée d'une manière différente que celle pour laquelle elle a été enregistrée, elle ne pourra pas être déchue par défaut d'usage ou voir sa protection réduite, si cette différence ne concerne que des détails ou des éléments qui ne modifient pas son caractère distinctif. Par conséquent, si le signe utilisé sur le marché maintient les caractéristiques substantielles de la marque enregistrée et sa capacité à différencier, malgré l'addition ou la soustraction de certains éléments accessoires, les hypothèses factuelles pour

²³ Il faut noter que les notions de « marque notoire » et de « marque de renommée » sont perçues différemment dans la Communauté Andine. Ainsi, la « marque notoire » est réglementée par la Décision 486, elle confère une protection élargie et relative à une marque, enregistrée ou non enregistrée, avec une haute réputation dans la Communauté Andine. La « marque de renommée » est une notion jurisprudentielle de la TJCA, elle confère une protection encore plus élargie et absolue, pour tous les produits et services, à une marque, enregistrée ou non enregistrée, avec un niveau de réputation et

reconnaissance dans la Communauté Andine, si incontestable qu'il peut s'avérer non nécessaire de le prouver car il est devenu un « fait notoire ». (TJCA, 29 juillet 2019, aff. 92-IP-2019 ; TJCA, 8 mai 2020, aff. 244-IP-2019).

²⁴ TJCA, 14 juin 2018, aff. 269-IP-2016, p. 9-10. Traduction libre.

²⁵ Au moment de la préparation de cet article, un recours en appel est en cours à l'encontre des décisions n° 33945, 2020 (doss. SD2018/0042494) et Décision n° 33942, 2020 (doss. SD2018/0042493).

sa déchéance par défaut d'usage ne seraient pas réunies »²⁶.

Ainsi, comme illustré ci-dessus, pour ce type de marques de couleurs, si la protection de la forme n'est pas revendiquée, sa distinctivité ne sera pas examinée. Elle ne constituerait donc pas un élément différenciateur. Cependant, en l'absence d'une délimitation par une forme, la marque tomberait dans la prohibition d'enregistrement de couleurs isolées de la Décision 486²⁷.

La décision de l'OCM [en appel] pourra nous éclairer sur ce point. En effet, si la forme est un élément substantiel de la marque pour éviter une prohibition légale, ne devrait-elle pas être considérée dans l'appréciation des preuves d'usage ?

B. Conflits avec un tiers

En matière d'opposition, l'impact de la forme qui délimite la couleur semblerait être mineur pour l'OCM. En effet, dans le cas étudié de la marque Rouge Pantone 485 C délimitée par la forme bidimensionnelle d'un sac de lait, l'OCM n'a pas pris en compte cet élément pour évaluer le risque de confusion ou d'association avec les marques antérieures.

Une telle solution semblerait être conforme aux règles proposées par l'OCM.. Pour autant, l'office examine les formes et les dessins d'une marque mixte ou figurative opposante comme un élément différenciateur vis-à-vis d'une marque de couleur, qui pourrait éviter un risque de confusion ou d'association.

En matière de contrefaçon, une procédure est actuellement en cours devant l'OCM²⁸ concernant la marque suivante :

Vert Pantone 361 C délimité par la forme d'un cylindre



Dossier No. 13015116

Classes 32 : céréales et préparations à base de céréales, cacao et préparations à base de cacao, boissons à base de cacao, chocolat et préparations à base de chocolat, boissons à base de chocolat, confiseries, biscuits, gâteaux et glaces.

Le titulaire de la marque, la Société des Produits Nestlé, utiliserait cette marque, notamment, pour une préparation à base de cacao connue également sous la marque « MILO » :



La Société des Produits Nestlé avait repéré qu'un tiers, JERONIMO MARTINS COLOMBIA, commercialisait un produit similaire, avec le nom « CHOCO POWER » sous la forme suivante :

²⁶ TJCA, 19 juill. 2013, aff. 20-IP-2013, p. 13.

²⁷ TJCA, 9 juill. 2019, aff. 01-AI-2017.

²⁸ L'OCM a des facultés juridictionnelles, notamment en matière de droit du consommateur, de la propriété industrielle et de la concurrence déloyale et

parasitaire (art. 24-1 et art. 24-3-a, Code Général de la Procédure, Loi 1564 de 2012, République de la Colombie).



La Société des Produits Nestlé a agi devant l'OCM, à l'encontre de la société JERONIMO MARTINS COLOMBIA, pour contrefaçon de sa marque Vert Pantone 361 C délimitée par la forme d'un cylindre.

Elle a ainsi demandé des mesures préventives pour interdire à la défenderesse la commercialisation du produit « CHOCO POWER » avec le packaging vert, dans l'attente d'une décision sur le fond.

L'OCM a donné raison au demandeur en ce qui concerne les mesures préventives et a ordonné à l'autre partie de s'abstenir de toute commercialisation du produit « CHOCO POWER » avec un packaging vert²⁹.

Dans cette affaire, l'OCM a considéré qu'il existerait un risque de confusion entre la marque du demandeur et l'utilisation que la défenderesse faisait de la couleur verte en vue de la commercialisation de son produit « CHOCO POWER ».

L'OCM indique que la couleur utilisée par la défenderesse serait similaire à la couleur de la marque enregistrée du demandeur. Concernant la forme, elle admet que le produit n'utilise pas une forme identique, mais en tout cas similaire, au moins du point de vue bidimensionnel.

En attendant la décision sur le fond dans cet affaire, l'OCM a déposé une demande d'interprétation préjudiciel devant le TJCA concernant la marque de couleur l'étendue de la protection et la configuration de la contrefaçon d'une marque de couleur.

Pour commencer, le TJCA rappelle qu'il faut éviter que l'enregistrement d'une marque de couleur délimitée par une forme puisse être utilisé pour restreindre la concurrence dans le marché. De même, il souligne le fait que, dans la réalité les couleurs sont accompagnées d'autres éléments qui vont avoir un impact sur la perception du consommateur³⁰.

Ensuite, le TJCA indique que la forme doit être prise en compte en matière de contrefaçon, mais également concernant l'examen d'un dépôt de marque de couleur délimitée par une forme. Dans ce sens, le TJCA considère que :

« [...]la forme qui délimite la couleur est un élément essentiel et d'importance vitale, car la marque de couleur délimitée par une forme n'est rien d'autre qu'un signe distinctif dont la couleur occupe une certaine "position", qui est précisément la forme spécifique qui contient ou accueille une certaine couleur spécifique »³¹.

Afin de comparer les signes en conflit, le TCJA précise que :

« La comparaison doit être un processus d'impression "successif" et global. [...] À cette fin, il convient de vérifier si le ton (ou la nuance) de la couleur et la forme (ou la position) qui la contient, correspondant au signe distinctif ou à l'emballage du prétendu contrefacteur, considérés dans leur ensemble, sont "identiques" ou "similaires" à la marque de couleur délimitée par une forme. En cas de doute [...], il faut prendre en compte l'appréciation dans son ensemble des autres éléments distinctifs présents [...] »³².

Cette décision est une première et vient éclaircir l'étendue de la protection de la marque de couleur délimitée par une forme, et l'importance de ladite forme.

En effet, la forme est un élément vital pour ce type de marque, car elle a pour but d'éviter une situation d'abus dans le commerce, notamment s'agissant de l'appropriation

²⁹ OCM, doss. 18308488.

³⁰ TJCA, 13 octobre 2018, aff. 619-IP-2019, p. 33-34.

³¹ *Ibid.*, p. 34. Traduction libre.

³² *Ibid.*, p. 35. Traduction libre.

d'une couleur de base ou pure par un acteur du marché³³.

Il est donc essentiel que l'examineur et le juge prennent en compte cet élément afin d'éviter dénaturer ce type de marque et d'écarter un abus concernant la portée de sa protection.

Dans ce contexte, les prochaines décisions de l'OCM devraient prendre en compte avec plus de poids la forme qui délimite la couleur dans ce type de marque et ce même en cas de conflit avec un tiers.

Cela sera sans doute une opportunité de continuer le développement de la notion et la portée de la protection d'une marque de couleur délimitée par une forme et, notamment, sur les différences avec une marque de couleur isolée possédant un caractère distinctif acquis par l'usage.

Conclusion

Les marchés sont en constante évolution. De ce fait, les marques non traditionnelles, comme la marque de couleur, ont commencé à devenir plus courantes. La Colombie n'échappe pas à ce phénomène.

Le système colombien prévoit trois types de marques de couleurs, dont la marque de couleur délimitée par une forme, qui est la plus présente parmi les enregistrements de marques. Bien que sa distinctivité soit axée sur sa couleur, élément principal de l'ensemble, sa forme est un élément substantiel car elle évite que le signe tombe dans une prohibition légale.

L'étendue de l'impact de la forme, qui délimite la couleur dans la protection de la marque, est toujours en discussion. Cependant, il s'avère important pour le déposant de bien choisir cette forme, en ce qu'elle pourrait avoir des conséquences sur l'existence et l'exercice de ses droits.

R. L. S.

³³ TJCA, 9 juill. 2019, aff. 01-AI-2017, p. 23.