

RECHERCHER



Recevez nos newsletters

Abonnez-vous

Identifiez-vous



Usinenouvelle.com > Economie

[TRIBUNE] Validité et protection des marques tridimensionnelles : les dernières tendances de la CJUE

Publié le 07 février 2016, à 07h00



© prayitno - Flickr - C.C

L'arrêt Kit Kat, rendu en septembre dernier par la Cour de justice de l'Union européenne, semble ouvrir de nouvelles perspectives à la protection tridimensionnelle de la marque, souvent remise en cause. L'avis de Virginie Brunot, avocate, cabinet Alain Bensoussan Avocats

De la barre chocolatée Toblerone aux jouets tels le célèbre Rubik's Cube, en passant par les bouteilles d'eau, nombreux sont les objets du quotidien protégés à titre de marque tridimensionnelle. Souvent contestée, régulièrement annulées la marque tridimensionnelle apparaît régulièrement comme un casse-tête juridique en termes de validité et de protection. Mais l'arrêt « Kit-Kat », rendu le 16 septembre dernier par la Cour de justice de l'Union européenne,

semble ouvrir de nouvelles perspectives à ce mode de protection souvent remis en cause.

UN MODE DE PROTECTION STRATÉGIQUE

Produits ou emballages, les formes sont susceptibles de faire l'objet de plusieurs types de protection : brevet pour les inventions, dessins et modèles pour les formes esthétiques, mais également marque tridimensionnelle. Contrairement au brevet ou aux modèles, dont la protection est soumise à une condition de nouveauté, le droit des marques offre une protection potentiellement perpétuelle puisqu'indéfiniment renouvelable.

La marque tridimensionnelle apparaît donc comme un moyen stratégique de conserver un monopole sur la forme d'un produit, qui n'est pas ou plus protégeable par le brevet ou le modèle. Et c'est là, le cœur du débat opposant régulièrement les titulaires de marques tridimensionnelles à la concurrence. Destinée à permettre l'identification des produits d'un acteur économique, la marque n'a pas pour fonction de protéger une forme esthétique ou technique en tant que telle.

Une mise en œuvre complexe : le double obstacle de la distinctivité et de la technicité

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c'est-à-dire permettre au public concerné d'identifier l'origine du produit. Cette distinctivité peut généralement être acquise par l'usage. Si la démonstration est aisée lorsque la marque déposée comprend des éléments verbaux facilitant son identification par le public, la tâche apparaît beaucoup plus complexe lorsque le signe déposé est constitué d'une forme seule.

Pour ajouter à la difficulté, une seconde condition s'impose. Le législateur européen rappelle ainsi expressément que ne peuvent être déposés à titre de marque, faute de distinctivité, les signes constitués exclusivement par la forme :

- imposée par la nature même du produit,
- du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- qui donne une valeur substantielle au produit » .

UNE VALIDITÉ SÉVÈREMENT APPRÉCIÉE

Conscients du risque de voir le droit des marques utilisé pour contourner l'expiration d'un monopole, les offices et tribunaux sont traditionnellement sévères dans l'appréciation de la validité d'une marque tridimensionnelle. Ainsi, ont successivement été refusées à l'enregistrement, ou annulées ultérieurement, les marques tridimensionnelles représentant la fameuse brique Lego une bouteille cylindrique ou encore une semelle de chaussures . A l'inverse, la Cour d'appel de Paris a récemment validé une marque

tridimensionnelle représentant une tong grâce à la combinaison des éléments constitutifs du signe, incluant l'élément verbal « havaianas ». De même, le tribunal de l'Union européenne a admis la validité de la marque représentant une figurine Lego, sauvée de l'annulation grâce à ses traits « humains » ne présentant pas de « résultat technique » .

L'ARRÊT KIT-KAT : LES PRÉCISIONS APPORTÉES SUR LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE

Au Royaume-Uni, le litige opposant les sociétés Nestlé et Cadbury, sur la validité d'une marque constituée par la forme de la célèbre gaufrette chocolatée, a donné l'occasion à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'apporter un nouvel éclairage sur l'appréciation de la marque tridimensionnelle.

Retenant d'une part, que la forme était exploitée depuis 1937 avec l'élément verbal « kit kat » et, d'autre part, que cette forme était composée de trois caractéristiques, dont l'une était liée à la nature du produits et les autres guidées par des fonctions techniques, la Haute Cour de Justice a saisi la CJUE sur le point de savoir :

- dans quelle mesure l'usage d'une forme avant son dépôt peut-il conférer une distinctivité au signe déposé ?
- comment apprécier la validité d'une marque comprenant plusieurs caractéristiques « fonctionnelles » susceptibles de tomber sous le coup des différents motifs de refus visés par la directive ?
- si l'exclusion de la protection attachée à la finalité technique de la forme s'applique également à la manière dont le produit est fabriqué ?

Après avoir inversé l'ordre des questions posées pour rappeler qu'une marque exclusivement fonctionnelle est nulle et que ce motif de nullité ne peut être couvert par l'usage, la CJUE précise que :

- si une marque doit être refusée lorsqu'elle est constituée d'une forme imposée par la nature du produit, par sa fonction technique ou si cette forme confère une valeur substantielle au produit, encore faut-il que le motif de refus « s'applique pleinement à la forme en cause »
- la manière dont est fabriqué le produit n'est pas de nature à constituer un motif de refus sur le fondement des contraintes fonctionnelles.

- enfin, la marque tridimensionnelle est susceptible de devenir distinctive par l'usage, à condition toutefois de démontrer que le public est en mesure d'attribuer une origine à la forme en question, indépendamment de tout autre signe distinctif.

Si cette décision ne promet pas de beaux jours à la marque tridimensionnelle, elle a le mérite de préciser les conditions de sa validité, permettant aux demandeurs d'adapter leur stratégie de protection en la matière.

RECOMMANDATIONS :

- Définir un mode de protection adapté en fonction de la nature, des caractéristiques et de la finalité de la forme à protéger : brevet, dessins et modèles ou marque, en cumulant, au besoin, les modes de protection.
- Choisir le signe à déposer à titre de marque en fonction du but poursuivi : si le dépôt d'une marque complexe, associant la forme à d'autres éléments, peut faciliter l'enregistrement, il limite le champ de protection à la forme complexe déposée.
- Déterminer avec soin les produits visés afin de limiter les objections et demandes d'annulation tirés de la fonction ou de la valeur substantielle du produit
- Si la forme à déposer est déjà exploitée, constituer un dossier démontrant la distinctivité acquise auprès du public de la seule forme, indépendamment des autres signes avec lesquelles elle est utilisée : enquêtes, sondages, tests...

Virginie Brunot est avocate au cabinet Alain Bensoussan Avocats

Les avis d'experts et points de vue sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction.

DANS LA MÊME RUBRIQUE
