



Marques : Le Choc des Giants

Commentaire d'arrêt publié le 19/04/2021, vu 1625 fois, Auteur : [Me Mike BORNICAT, Avocat](#)

Une marque dépourvue de caractère distinctif car descriptive d'une caractéristique du produit ou service qu'elle désigne encours la nullité.

La société Quick (*eux c'est le goût*) est – ou plutôt était – titulaire de la [marque](#) « Giant » désignant de la « fast-food » ou, pour faire œuvre de précision « des aliments préparés ». La société Sodebo a déposé la marque « *Pizza Giant Sodebo* » pour, on le devine, vendre des pizzas. La société Quick a agi en contrefaçon et nullité de cette marque ce à quoi la société Sodebo lui a opposé une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la marque « Giant » pour défaut de caractère distinctif.

La Cour de cassation, comme la Cour d'appel de Paris avant elle, donne raison à Sodebo (Cass., com., 27 janvier 2021 n°18-20.702 F-D).

Effet, aux termes de l'article L.711-1 du Code de la [propriété intellectuelle](#) (CPI) « *la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales* ».

Il s'agit du caractère distinctif de la marque qui suppose donc que le signe en question permette aux consommateurs de connaître de l'origine des produits et services sur lesquels il est apposé et de distinguer lesdits produits de ceux offerts par des concurrents.

Or aux termes de l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle une marque dépourvue de caractère distinctif n'est pas valable. Tel est notamment le cas du [signe](#) qui désigne une caractéristique du produit (CPI, art. L 711-2 et L 714-3) laquelle qui ne saurait être réservée au profit d'un acteur économique, au détriment des autres.

Dans le domaine des produits alimentaires, il est ainsi courant d'utiliser des adjectifs qui décrivent le produit ou ses attributs.

Par exemple, les yaourts « *Taillefine* » évoquent la légèreté et le faible nombre de calories du produit.

Dans le même sens, il a par exemple été jugé que ne pouvaient pas être déposés, en raison de leur caractère descriptif, les signes « *Silhouette* » pour désigner des produits diététiques à usage

médical (Cass.. Com. 12 juillet 2005 n°04-12.146).

En matière de hamburgers au contraire, que l'on pense au « *BIG Mac* » de *McDonald* ou au « *DoubleStacker* » de *KFC*, c'est l'importance des quantités qui est mise en avant par l'usage des termes « *long* », « *big* » ou « *double* ». Cet état de fait impose que ces termes restent à la disposition de tous les acteurs économiques du secteur sans qu'un concurrent ne puisse les monopoliser.

La société Quick a bien tenté en l'espèce de faire valoir que le caractère descriptif de la marque s'apprécie par rapport aux produits désignés dans la demande d'enregistrement et que, en l'espèce, il n'était pas fait mention, dans cette demande, d'une dimension particulière des produits, de sorte que leur taille n'était pas l'une de leurs caractéristiques. La Cour de cassation n'a pas suivi.

Par ailleurs, la demanderesse au pourvoi a soutenu que, par application de l'article L.711-2 du CPI le caractère distinctif peut également être acquis par l'usage après le dépôt de la marque. En l'espèce, la société Quick n'a cependant pas établi, selon la Cour de cassation, que le signe « *GIANT* » ait été connu et identifié par le public pertinent en tant que marque, alors même que la société Quick produisait un sondage selon lequel 44 % des Français associent le mot « *giant* » à une marque ou à un produit. Sondage néanmoins réalisé plus de deux ans après les faits en question. Au désarroi de Quick.

*

Par son [savoir-faire](#), le cabinet est en mesure de vous assister dans le cadre de votre stratégie de marque, de son dépôt à sa défense, en passant par l'[exploitation de celle-ci](#).

Récemment, dans le même [thème](#).