



Contrefaçon : le carreau écossais de Burberry constitue bien une marque distinctive

publié le **06/05/2013**, vu **3999 fois**, Auteur : [Maître Alexandre BLONDIEAU](#)

Dans un jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris confirme que le célèbre carreau écossais de la société britannique est bien apte à jouer son rôle de marque.

La société britannique Burberry est titulaire d'une marque communautaire composée du « carreau Burberry », le fameux tartan qui décore ses vêtements. En novembre 2010, la direction régionale des douanes de Nice retient 174 articles susceptibles de contrefaire cette marque. Il s'agissait de vestes et de sweat-shirts reproduisant le célèbre carreau.

Ces produits provenaient de la société de droit allemand Guermassi. La société Burberry a alors fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société et l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de sa marque.

De façon classique, la défenderesse contestait le caractère distinctif de la marque. Elle faisait valoir en l'espèce qu'il s'agissait « *d'un carreau écossais dépourvu d'originalité et qui ne peut servir à distinguer les produits de la société Burberry* », remettant ainsi en cause la validité de la marque.

De son côté, la société Burberry répondait que sa marque était valable car étant apte à remplir sa fonction d'identification même si elle avait également une fonction décorative. Elle ajoutait que sa marque n'était ni banale, ni usuelle, ni nécessaire pour désigner des vêtements et qu'il importait peu qu'elle ne soit pas originale. Elle précisait encore qu'elle ne revendiquait pas le genre tartan mais uniquement des droits sur un carreau précis.

Son adversaire lui reprochait donc l'absence d'originalité de son carreau écossais. Mais comme la société Burberry le soulignait, ce point était indifférent. En effet, l'originalité est le critère de protection du droit d'auteur et non du droit des marques. Dans ce domaine, peu importe que le signe servant de marque soit banal, pourvu qu'il soit apte à identifier les produits en cause, c'est-à-dire à être distinctif à leur égard.

Et comme l'impose l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Cette disposition indique encore que les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service sont dépourvus de caractère distinctif. Cette règle a pour but d'empêcher qu'une personne ne se réserve l'usage d'un signe nécessaire aux opérateurs pour désigner leurs produits

ou services sur le marché.

Logiquement, dans son jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris donne raison à la société Burberry, considérant que le « carreau Burberry » constitue une marque distinctive et apte à remplir sa fonction d'identification d'origine. Un tel signe ne constitue effectivement pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits que sont les vêtements. Burberry pouvait donc le « réserver » sans gêner ses concurrents, surtout que la marque n'est composée que du tartan spécifique conçu par cette société et non par tous les tartans.