Image not found or type unknown

Distinctivité du signe pour le dépôt d’une marque

publié le **31/03/2011**, vu **6438 fois**, Auteur : Murielle Cahen

L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit les cas d’exclusions relatives à l’enregistrement de votre marque.

Les conséquences de la condition de distinctivité

A/ L’exclusion des marques nécessaires, génériques, usuels ou descriptifs

L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit les cas d’exclusions relatives à l’enregistrement de votre marque.

Le point a) de l’article exclut ainsi « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».

Cela signifie que vous ne pouvez pas choisir comme marque un signe dont l’utilisation serait nécessaire pour désigner vos produits ou services, ou encore un signe qui pourrait être utilisé pour définir le genre ou la qualité des produits en causes.

Le fait que le signe choisi soit dans le langage courant est indifférent.

Ainsi le juge ou l’office d’enregistrement n’en tiennent pas compte pour apprécier la distinctivité de votre marque.

Il est cependant possible de choisir comme marque un signe qui évoque de manière indirecte ou subtile votre produit.

Par exemple la marque Peau d’Ange pour des produits de soin pour la peau a été considérée comme distinctive (CA Paris, 12 janvier 2001).

Si vous optez pour des termes étrangers, vous devez examiner si le ou les mots sont compris en France, pour un dépôt en France.

En effet le fait que le signe choisi soit compris ou qu’il soit entré dans le langage courant lui fait perdre son caractère distinctif.

Si vous optez pour l’enregistrement d’une marque communautaire devant l’OMPI, il suffit que le terme que vous avez choisi soit générique dans un seul Etat Membre pour lui faire perdre sa distinctivité.

Il reste toujours possible de déposer comme marque un signe qui, à l'origine est usuel maisauquel vous avez rajouté un nouvel élément.

Par exemple la marque Agenda XY pour des agendas a été jugée valable grâce à l'ajout des deux lettres « XY » (Cour cass, 24 janvier 1995).

Le point b) de L 711-2 CPI exclut les signes « pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

L'exclusion s'applique même si vous démontrez que le signe que vous avez choisi a des synonymes (CA Paris, 12 septembre 2003).

Ici aussi pour une marque communautaire le signe choisi ne doit être descriptif dans aucun Etat Membre.

B/ L'exclusion des marques constitués par la forme du produit

Le point c) de l'article L 711-2 CPI exclu l'enregistrement pour une forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

La forme de l'emballage est assimilée à la forme du produit lui-même.

En outre le fait que d'autres formes permettent d'arriver au même résultat technique ne vous fait pas échapper à l'exclusion (Cour cass, 21 janvier 2004).

Enfin le point c) de l'article L 711-2 exclut l'enregistrement de la forme conférant au produit sa valeur substantielle.

L'appréciation de la distinctivité de la marque par le juge

A/ Les critères d'appréciation utilisés

L'office d'enregistrement des marques compétent en France est l'INPI.

Ce sera l'office qui examinera succinctement la condition de distinctivité de votre signe ou le juge dans le cadre d'une action en nullité ou en contrefaçon.

Si vous avez optez pour plusieurs éléments considérés séparément comme usuels, pour que vous ne soyez pas soumis à l'exclusion il faut que le signe ne corresponde pas exactement à la façon dont le public concerné désigne habituellement le produit (CJCE, Baby dry 20 octobre 2001).

L'autorité nationale d'enregistrement peut tenir compte de décisions relatives aux marques similaires dans les autres pays, mais elle n'est pas obligée de respecter les décisions rendues par les autres offices.

Cela résulte du principe de légalité.

B/ La possibilité d'acquérir la distinctivité par l'usage de votre marque

En vertu de L 711-2 CPI votre marque peut acquérir la distinctivité grâce à l'usage que vous en avez fait.

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

Il faudra alors que vous prouviez qu'elle a pris une nouvelle signification pour le public et qu'il l'associe dorénavant à vos produits et non à un mot du langage courant.

Pour une marque communautaire vous devrez prouver l'acquisition de la distinctivité pour l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.

Vous pouvez par exemple vous appuyer sur l'intensité, la durée et l'étendue géographique de votre usage, sur la part de marché que vous détenez, l'importance des investissements que vous avez réalisés pour promouvoir votre marque, ou encore la proportion des consommateurs qui identifie votre marque et les produits qu'elle désigne.

http://www.murielle-cahen.com/publications/p_contrefacon.asp

http://www.murielle-cahen.com/index_rech33.asp?search=marques

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés