



Le refus opposé le 9 mars 2021 par l'USPTO à l'enregistrement du modèle de sac « Saddle bag » de Christian Dior

Fiche pratique publié le 09/02/2022, vu 1133 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

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

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ».

“La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement” (CPI, art. L. 712-1). L'enregistrement est donc seul, sous réserve des dispositions de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris relatives à la marque notoirement connue, constitutive de droit.

Le dépôt de la marque doit être effectué de bonne foi. [La mauvaise foi du déposant constitue, en effet, un motif de nullité absolue de la marque.](#)

Trois voies sont, dès lors, envisageables pour acquérir, en France, des droits sur une marque :

- L'enregistrement national, qui fait suite à un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle ;
- L'enregistrement international, en application de l'Union de Madrid, qui permet aux ressortissants et assimilés des pays parties à l'Arrangement de Madrid ou du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid d'acquérir des droits sur une marque dans les États partis à l'une ou à l'autre de ces conventions internationales – la France est liée par ces deux traités ;
- L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, délivrée par l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO), pour les demandes d'enregistrement directement déposées auprès de ce dernier et produisant effets sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

En outre, le titulaire peut étendre sa marque française par le biais d'une marque internationale désignant les États-Unis auprès de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Réaliser ce dépôt dans le délai de priorité de 6 mois permet de bénéficier de la date de dépôt de la marque française et de s'opposer à un éventuel dépôt concurrent effectué dans l'intervalle.

L'OMPI traduit la demande en anglais et procède au dépôt auprès de l'USPTO.

Ce dépôt se base sur l'intention d'usage et nécessite une déclaration d'intention d'usage, qui n'est pas accompagnée de preuves. Les premières preuves devront être communiquées la sixième année suivant [l'enregistrement de la marque](#). Elle est protégée durant dix ans et renouvelable éternellement, si elle est exploitée.

I) Dépôt de marque aux États-Unis : mode d'emploi

La marque est un signe de rattachement d'un produit ou d'un service à une entreprise. En tant qu'élément d'identification du produit, elle protège le public contre une confusion sur l'origine du produit.

[Aux États-Unis, la pierre angulaire de tout dépôt est l'usage dans le commerce de la marque. Devant l'office américain des marques \(USPTO\), deux modes de dépôts sont proposés en fonction de l'usage actuel ou futur de la marque.](#) Le régime « Use in Commerce Application » ou le dépôt sur la base de l'usage antérieur nécessite d'apporter la preuve d'utilisation du signe au jour du dépôt. Le régime « Intent to Use Application » ou le dépôt sur la base de l'intention d'usage permet de protéger des marques non encore exploitées, mais qui devront l'être dans un futur proche. La marque doit être distinctive à savoir non descriptif des produits et services qu'elle vise.

L'expression « l'usage de la marque en tant que marque », permettant à la marque d'acquérir la distinctivité, « doit donc être comprise comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée » (att. 29), et cette identification « peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée [...] » (att. 30). La jurisprudence communautaire et la jurisprudence française montrent donc plus de souplesse que la jurisprudence française inspirée de la Convention de Paris.

Sa représentation peut prendre la forme d'un produit commercialisé par l'entreprise en tant que marque tridimensionnelle comme, dans le domaine de la mode, la forme d'un sac ou d'une partie de la forme tel qu'un fermoir ou un cadenas. Telle marque doit pouvoir être représentée graphiquement. À l'USPTO, la marque doit être représentée par un dessin sous une forme tridimensionnelle montrant la hauteur, la largeur et la profondeur de la marque.

Le fait que le signe utilisé réponde à une nécessité fonctionnelle n'exclut naturellement pas l'existence d'un usage de ce signe « en tant que marque ». Ainsi, la cour d'appel de Paris a-t-elle pu juger dans un arrêt du 13 juin 2008 qu'un fermoir de sac à main, s'il répond à une nécessité fonctionnelle qui est d'ouvrir et fermer un sac, peut également remplir une fonction distinctive en ce qu'il permet au consommateur de distinguer ce sac de ceux de la clientèle. En conséquence, dans cet arrêt, l'apposition d'un fermoir de sac similaire à un fermoir protégé en tant que marque tridimensionnelle, a-t-elle été reconnue contrefaisante (CA Paris, 13 juin 2008, n° 07/16383).

A) La protection de la forme d'un produit par le droit américain des marques n'est pas chose aisée

Ces difficultés d'enregistrement sont illustrées par le refus de l'USPTO opposé récemment à la maison Christian Dior à la demande d'enregistrement en tant que marque de son modèle de sac

iconique « Saddle Bag ».

Dans le cadre de ce dépôt, le déposant a déjà essuyé un premier refus de l'office américain des marques le 5 août 2020 auquel la maison de luxe a répondu le 5 février 2021 en modifiant la description de la marque et en limitant les produits visés. D'une part, la description de la marque originellement libellée comme « un modèle de sac fourre-tout » s'est vue modifiée pour désigner « un modèle de produit en trois dimensions d'un sac avec une base incurvée et inclinée, et un seul rabat avec des coutures incurvées couvrant l'ouverture du sac ».

D'autre part, la demande visant au moment du dépôt les classes 09, 18 et 25 a été réduite à la classe 18 dont le libellé a lui-même été restreint aux « porte-monnaie ; sacs de types porte-monnaie, pochettes et sacs à main ; sacs à main ; pochettes en cuir ». Enfin, le dernier motif de refus de l'USPTO, le plus important, visait l'absence de [distinctivité de la marque](#).

Pour répondre à ce refus, la maison Christian Dior a déclaré que « sa demande de marque est distinctive et reconnue comme l'un des modèles de sacs les plus emblématiques dans le monde » sans toutefois produire de pièces à l'appui.

C'est là que le « bât blesse » car le nouveau refus se fonde exclusivement sur ce dernier obstacle. L'USPTO réitère en mentionnant que « l'enregistrement a été refusé parce que la marque demandée consiste en un dessin de produit non distinctif ou en des caractéristiques non distinctives d'un dessin de produit qui n'est pas enregistrable au registre principal sans preuve suffisante de l'acquisition du caractère distinctif ».

Le droit français en son article L711-2 en vigueur depuis le 15 décembre 2019 prévoit que ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls une marque dépourvue de caractère distinctif. La déclaration du déposant précitée sans éléments probants n'a pas suffi à surmonter ce refus.

L'USPTO poursuit en précisant qu'« un design de produit ne peut jamais être intrinsèquement distinctif ». Pour l'examineur, les consommateurs ont simplement conscience que ces designs sont destinés à rendre les produits attractifs plutôt qu'à identifier leur origine.

B) Les modalités de réponse offertes au déposant

Christian Dior Couture a jusqu'au 9 septembre 2021 pour répondre au refus émis par l'USPTO. À défaut, le dépôt sera abandonné. L'office américain des marques invite le déposant à revendiquer l'acquisition du caractère distinctif de la marque dans le cadre d'une demande d'intention d'usage.

Pour cela, deux conditions sont à remplir à savoir, d'une part, démontrer que la même marque a acquis un caractère distinctif pour d'autres produits en soumettant des preuves à l'appui tel qu'un enregistrement antérieur pour la même marque visant des produits suffisamment similaires ou la preuve du caractère distinctif acquis basée sur un usage pendant cinq ans de la même marque pour des produits apparentés. D'autre part, le déposant doit démontrer une parenté suffisante entre les produits de la demande d'intention d'usage et ceux pour lesquels la marque a acquis un caractère distinctif pour justifier que le caractère distinctif précédemment créé sera transféré aux produits de la demande lors de l'utilisation.

Alternativement, la maison Christian Dior peut modifier le dépôt pour le faire basculer du « Principal Register » ou registre principal au « Supplemental Register » ou registre additionnel de l'USPTO permettant d'accueillir les marques considérées comme descriptives et offrant une protection limitée.

À côté des États-Unis, la zone géographique de l'Union européenne constitue évidemment un territoire stratégique pour les maisons de mode mondiales.

Une appréciation stricte du caractère distinctif des marques tridimensionnelles en droit de l'Union européenne

L'argument bloquant l'enregistrement soulevé par l'USPTO fait écho aux critères de la distinctivité que nous connaissons pour les marques de l'Union européenne. Christian Dior Couture a d'ailleurs procédé à deux dépôts de marques tridimensionnelles du « Saddle bag » devant l'UEIPO le 19 mars 2020 et le 24 mars 2021 dont le plus ancien refusé partiellement par l'EUPO fait l'objet d'un appel par le déposant.

La distinctivité peut être inhérente ou acquise par l'usage. Dans le premier cas, elle doit être appréciée par rapport aux produits ou services désignés par la demande d'enregistrement de marque, mais aussi par rapport à la perception qu'en a le public. *La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne admet généralement que « les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative ».* Pour démontrer la distinctivité d'une marque composée d'une forme, cette dernière doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et être perçue par le public comme une indication d'origine.

Le sujet de la distinctivité acquise par l'usage tend à considérer comme valable une marque qui à l'origine n'était pas distinctive, mais qui, par usage intensif et prolongé, le devient. L'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif est rapportée par exemple par la part de marché détenue par la marque, l'intensité, le territoire et la durée de l'usage de la marque, l'importance des investissements promotionnels, des documents publicitaires, des revues de presse, des attestations de professionnels du secteur, des sondages d'opinion afin de démontrer la notoriété de la marque. Il appartient aux juges du fond, qui entendraient procéder à l'annulation de la marque, de « caractériser » le caractère générique, nécessaire ou distinctif du signe adopté.

La distinctivité par l'usage est donc principalement l'apanage des entreprises avec des budgets marketing conséquents.

II) Défaut d'enregistrement d'une marque

A) Les marques 3D une stratégie pour les maisons de luxe

Les marques sont des outils juridiques incontournables de lutte anticontrafaçon. L'avantage de la protection du droit des marques est sans conteste la possibilité de conférer un droit de propriété potentiellement illimité dans le temps sous réserve d'une exploitation sérieuse. Ceci explique pourquoi l'accès des signes tridimensionnels à la protection du droit des marques est difficile à obtenir.

Afin d'assigner en justice un contrefacteur, il convient d'apporter au juge la preuve des droits propriété intellectuelles sur les créations contrefaites. Les maisons de mode ont donc particulièrement intérêt à protéger en priorité leurs modèles iconiques les plus copiés pour agir efficacement contre ce fléau. Les marques de luxe étant largement contrefaites en particulier en ligne, il est donc une priorité pour elles de pouvoir se prévaloir d'un portefeuille de marques solide.

Déposer des marques tridimensionnelles des formes des produits, comme tente de le faire Christian Dior pour le « Saddle Bag », présente un enjeu supérieur pour lutter contre les contrefacteurs ne copiant que strictement la forme d'un produit, généralement iconique et donc reconnaissable par le consommateur uniquement par sa forme.

B) Sans marques enregistrées, les maisons de mode ne sont toutefois pas démunies.

Aux États-Unis, le droit de marque est acquis par l'usage commercial qui en est fait. Même si la marque n'est pas enregistrée, la première personne à utiliser la marque présentant un caractère distinctif aura des droits antérieurs vis-à-vis de l'utilisateur postérieur par le biais des droits de Common Law. L'utilisation effective de la marque dans le commerce procure donc des droits même sans enregistrement. Par ailleurs, le dessin et modèle américain (« Design Patent ») protège l'apparence du produit, ses contours, sa forme étant précisé que cette apparence doit être nouvelle et non-évidente pour un observateur ordinaire.

En droit de l'Union européenne, sous réserve de remplir les conditions propres à chacun des droits de propriété intellectuelle invoqués, une même forme peut être protégée par le droit des dessins et modèles, le droit d'auteur, le droit des brevets. Le droit des dessins et modèles communautaire non enregistré permet également de protéger les modèles pendant trois ans à compter de la première divulgation du modèle.

Anticipant une montée en puissance de la lutte anticontrafaçon en ligne unissant maisons de luxe et réseaux sociaux, comme l'illustre le procès initié le 26 avril dernier par la maison Gucci, Facebook et Instagram devant le juge californien à l'encontre d'un utilisateur de ces réseaux sociaux pour contrefaçon des marques Gucci, nul doute que le droit des marques continuera d'être un enjeu juridique et économique majeur des acteurs du monde de la mode aux États-Unis comme en Europe. Ceci laisse présager une augmentation du dépôt des marques sur ces territoires en 2021. En France, l'INPI a enregistré « un nouveau record de dépôts de marques » en 2020 atteignant plus de 100 000 marques déposées.

Sources :

1- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036213?init=true&page=1&query=95-14.424&searchField=ALL&tab_selection=all

- 2- <https://www.dalloz-actualite.fr/node/depot-du-saddle-bag-de-christian-dior-devant-l-uspto-challenge-des-marques-tridimensionnelles>
- 3- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007332283?init=true&page=1&query=95-11.162&searchField=ALL&tab_selection=all
- 4- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032106?init=true&page=1&query=92-14.435&searchField=ALL&tab_selection=all
- 5- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570025?init=true&page=1&query=15-19.048&searchField=ALL&tab_selection=all
- 6- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030606301?init=true&page=1&query=14-14.774%2C&searchField=ALL&tab_selection=all