

## SCT 21 - Contribution de la France

### **Motifs de refus pour tous les types de marque**

\*\*\*\*\*

En France, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) exerce un contrôle de la régularité des demandes, mais également de la validité des marques pour lesquelles la protection est demandée. Les motifs de rejet d'une marque sont déterminés par le code de la propriété intellectuelle (CPI<sup>1</sup>), aux articles L. 712-7 pour la partie législative et R. 712-10 pour la partie réglementaire.

Ainsi, l'article L. 712-7 CPI distingue trois catégories de motifs pouvant conduire au rejet de la demande par l'INPI :

- la demande d'enregistrement **ne satisfait pas aux conditions de forme** prévues à l'article L.712-2 CPI ; ces conditions formelles sont précisées par l'article R. 712-3 CPI ainsi que par un arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- le signe déposé **ne peut constituer une marque** par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 CPI relatifs aux signes susceptibles de constituer une marque et au caractère distinctif du signe, ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3 CPI concernant les signes interdits ou trompeurs ;
- demande d'enregistrement **a fait l'objet d'une opposition reconnue justifiée** (article L. 712-4 CPI).

L'objet de cette contribution se limite aux motifs de refus tirés de l'irrégularité de fond du signe. Nous n'aborderons pas la 1<sup>ère</sup> catégorie de motifs pouvant conduire au rejet de la demande par l'INPI qui concerne les conditions de forme. Il convient

---

<sup>1</sup> Accessible sous [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr); rubrique « les codes », en version française, anglaise et espagnole

néanmoins de rappeler qu'une demande de marque qui ne satisfait pas aux conditions de forme fera l'objet d'une décision de rejet pour ce motif.

### **I.- Motifs tirés de l'irrégularité de fond du signe :**

L'examen de l'Office ne se limite pas aux conditions de forme. Il concerne également les conditions de fond de validité d'une marque et l'office est chargé de vérifier que le signe choisi est susceptible de constituer une marque valable. L'Office va vérifier que le signe est susceptible de constituer une marque valable.

#### 1. Signes pouvant constituer une marque- exigence de représentation graphique

**L'article L. 711-1 CPI** n'énumère pas de façon limitative les signes susceptibles de constituer une marque. Toutefois, ne peuvent constituer une marque que les signes susceptibles de représentation graphique. De plus, conformément à une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

L'examen de l'Office porte sur la vérification de la condition de représentation graphique du signe. Par exemple, s'agissant d'une marque sonore, l'Office accepte, conformément à un arrêt rendu le 27 novembre 2003 par la CJCE, la transcription consistant dans une portée musicale qui répond aux exigences précitées.

En revanche, l'Office a refusé le dépôt d'une marque constitué par le goût « *arôme artificiel de fraise* » au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de représentation graphique. Le formulaire de dépôt portait sur le modèle de marque « *la marque est constituée par le goût suivant : arôme artificiel de fraise* » ainsi que la description suivante : « marque gustative ». La Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision (Paris, 3 octobre 2003).

## 2. Distinctivité du signe

L'office rejette les marques qui ne portent pas sur un signe susceptible de distinguer les produits et service d'une personne physique ou morale des produits ou services de concurrents. L'appréciation du caractère distinctif du signe se fait au regard des produits ou services visés par la marque. **L'article L. 711-2 CPI** distingue une série de signes qui sont dépourvus de caractère distinctif :

➔ les signes qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service :

\* Exemple : rejet par l'office d'une marque portant sur le signe « POLLUTIOMETRE » pour désigner des « ustensiles de mesure de la pollution ». La Cour d'appel a confirmé cette décision et considéré qu'il importait peu que ce terme ne figure pas dans le dictionnaire dès lors qu'il était compris immédiatement comme la désignation nécessaire de ces produits (Cour d'appel de Paris, 19 mars 1999).

\* Exemple : est justifiée la décision de rejet de l'Office d'une marque figurative constituée exclusivement de la forme d'une bouteille de champagne pour des boissons alcooliques. La Cour d'appel retient que la forme revendiquée revêt un caractère traditionnel et usuel dans le domaine de la commercialisation des vins de champagne (Cour d'appel de Paris, 7 mars 1995)

\* Exemple : rejet par l'office d'une marque portant sur la dénomination « LES SARMENTS » pour les produits « chocolats, produits de chocolaterie et de confiserie », le terme « sarments » ayant un caractère générique pour désigner un type traditionnel de chocolats en forme de sarments de vigne. La Cour d'appel confirme cette décision, Lyon, 29 janvier 2004).

➔ 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 (Exemple : rejet par l'office d'une marque verbale E-SERVICE désignant des

services d'assistance fournis par Internet ; rejet confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 avril 2004).

→ les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle :

Il s'agit ici de rejeter les signes dont la forme est imposée par la nature du produit qu'ils désignent ou sa fonction, ce qui serait le cas par exemple d'un signe se présentant comme une semelle vue du dessous avec ses crantages et ses trous d'aération, déposé pour des chaussures, la forme étant imposée par la nature des produits. Par ailleurs, il s'agira également de rejeter les signes dont la forme confère au produit sa valeur substantielle, c'est-à-dire dont la forme joue un rôle déterminant dans le choix de l'acheteur et est recherchée pour elle-même : forme d'une robe pour désigner des vêtements ou d'un verre pour la vaisselle.

On peut noter que le caractère distinctif d'un signe peut être acquis par l'usage sauf pour les signes constitués exclusivement par la forme du produit.

### 3. licéité du signe

**L'article L. 711-3 CPI** dispose que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

→ *exclu par l'article 6 ter de la Convention d'Union de Paris (CUP) ou par l'article 23 §2 de l'accord ADPIC :*

\* Exemple : rejet par l'office d'une marque internationale désignant la France portant sur le signe « GALILEO » inscrit dans un graphisme accolant trois quadrilatères de couleurs (de gauche à droite) vert, blanc et rouge au motif que ce signe comportait une imitation du drapeau italien et par conséquent était exclu par l'article 6 ter de la CUP. Ce rejet a été confirmé par la Cour d'appel de Paris qui relève que le fait que les angles de deux des quadrilatères soient tronqués ne constituant qu'une différence mineure,

faiblement perceptible par le consommateur d'attention moyenne (Cour d'appel de Paris, 9 février 2001).



→ *contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l'utilisation est légalement interdite :*

\* Exemple : rejet par l'office de la demande d'enregistrement portant sur l'expression « EXTASY IF YOU TASTE IT, YOU'LL BE ADDICT » pour désigner notamment « *les boissons alcooliques, bières* » au motif qu'il incite à la consommation d'un produit illicite, toxique et nuisible à l'être humain. Confirmation par la Cour d'appel qui relève que ce signe laisse entendre que les produits auxquels il s'applique contiennent une substance dont l'utilisation est légalement interdite (Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2008).

→ *de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service :*

\* Exemple : il pourra s'agir de signes suggérant la caution d'un organisme officiel, une caution pharmaceutique ou médicale.

#### 4. Disponibilité de la marque

La marque doit porter sur un signe disponible c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur.

L'article L. 711-4 CPI énumère les antériorités susceptibles de rendre la marque indisponible. Ces antériorités sont au nombre de huit, sans que cette liste soit limitative, et ont une portée différente :

- marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la CUP ;
- dénomination sociale s'il existe un risque de confusion ;
- nom commercial ou enseigne à condition qu'ils soient connus sur l'ensemble du territoire et qu'il existe un risque de confusion ;
- appellation d'origine protégée ;
- droit d'auteur ;
- droit résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- droit de la personnalité d'un tiers ;
- nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale.

Ayant fait le choix d'une procédure d'enregistrement simple, accessible, rapide et peu coûteuse, l'Office n'a pas le pouvoir de rejeter d'office une marque sur la base de l'existence de droits antérieurs. Le motif tiré de l'indisponibilité du signe ne peut être examiné par l'Office que dans l'hypothèse où une opposition a été engagée par le titulaire d'une marque antérieure, enregistrée ou notoirement connue.

## **II.- Procédure conduisant au rejet d'une marque**

La procédure de rejet d'une demande est régie par l'article R. 712-11 CPI. Elle est commune pour les rejets fondés sur une irrégularité de forme ou de fond, cette dernière étant seulement encadrée par des délais particuliers. Par ailleurs, le rejet fondé sur une opposition reconnue justifiée obéit à une procédure spécifique (cf. contribution de la France sur la procédure d'opposition pour le SCT 17).

La procédure de rejet d'une demande est caractérisée par un dialogue instauré entre l'Office et le déposant, voire les tiers. La loi impose un certain nombre d'obligations à cet égard, afin d'offrir aux déposants et aux tiers la possibilité de présenter leurs arguments.

### **1. Notification de l'irrégularité de la demande**

Si l'Office constate que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-3 ou L. 712-2 CPI étudiés ci-dessus, il devra adresser au déposant une notification expliquant les raisons de la non-conformité de la demande et éventuellement proposer une régularisation. Lorsque l'irrégularité se rapporte à des motifs de fond, cette notification ne peut être envoyée par l'office plus de quatre mois après le dépôt de la demande de marque.

Le déposant dispose d'un délai pour contester les objections relevées ou régulariser sa demande. Ces délais impartis par l'Office ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois (article R. 718-1 CPI).

L'Office prendra une décision de rejet de la demande si aucune régularisation n'est effectuée ou observation déposée dans le délai imparti.

## 2. Les observations de tiers

Dans les deux mois suivants la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée est admise à présenter des observations devant l'Office sur la validité de la marque demandée (article L.712-3 CPI). Ces observations permettent souvent d'attirer l'attention de l'office sur le défaut de caractère distinctif d'un terme, lorsqu'il relève par exemple d'un langage professionnel spécialisé, ou sur tout autre motif de rejet autre que l'existence d'un droit antérieur. Elles sont transmises pour information au demandeur et versées au dossier. En revanche, elles ne lient pas l'Office.

## 3. Recours contre les décisions de l'office

Toutes les décisions de l'Office entraînant le rejet ou la délivrance de la marque peuvent faire l'objet d'un recours tant par le destinataire de la décision que par un tiers justifiant d'un intérêt à agir. Ces recours doivent être formés directement auprès de certaines cours d'appel civiles.

\*\*\*\*\*