

Institut national
de la
propriété

LES MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

Réunion APRAM – OHMI – BOIP – INPI - 27 septembre 2011

industrielle

Les marques consistant en des termes de langue étrangère

Anglais : connaissance du vocabulaire anglais de base. Marques refusées

- CA Paris, 7 avril 2010, MOROCCO
- TGI Paris 05/04/11 NATURAL SEA BEAUTY
- TGI Paris 30/10/2009 I LOVE MY T'S
- CA Paris, 9/03/2005 GLOBAL DOCUMENT SOLUTION
- CA Paris, 7/09/2005 PUBLISHING MANAGEMENT
- COUR DE CASSATION 0/04/2008 (terme « gay »)
- CA VERSAILLES 21/09/2006 SPEED DATING
- TGI Paris 20/07/2006 BLIND TEST

Les marques consistant en des termes de langue étrangère

**Anglais : connaissance du vocabulaire anglais de base –
Appréciation dans le cadre de l’opposition**

■ **SMART / SMART DAILY (CA Paris, 17 juin 2010 – opposition rejetée)**

- SMART, dans son acception commune, même pour un public dépourvu de connaissances en langue anglaise, renvoie à l’élégance, à ce qui est chic,
- Par contre sa polysémie, et notamment le fait qu’il signifie « intelligent, astucieux », échappe à ce même consommateur,
- Quand à DAILY son sens n’est pas perçu par la plus grande partie du public français et n’évoque donc pas une caractéristique du produit.

■ **OAKWOOD / DARKWOOD (CA Paris, 5 février 2010 – opposition rejetée)**

- De nombreux termes étant utilisés de manière courante en France, le consommateur moyen ayant des connaissances de base de cette langue comprendra la signification du terme DARKWOOD, comme désignant une forêt sombre.
- Il sera en mesure de percevoir la différence avec la marque première, dès lors que l’association de « wood » qu’il connaît avec « oak » ne s’imposera pas à lui comme étant un terme du langage courant pour signifier « forêt de chênes ».

Les marques consistant en des termes de langue étrangère

- **Langues latines : compréhension des termes se rapprochant de leur équivalent français**
- **Autre langues : non comprises**
- **TGI Paris 19/09/2007 SAKURA, WEDDING**

Les marques de forme / marques tridimensionnelles

Marques admises

- CA Paris 25/02/2011 FERRERO ROCHER
- TGI Paris 9/07/2009 MODELES DE CHAUSSURES
- Cour de Cassation 26/10/2010 BRINDILLE DE CHOCOLAT

Les marques de forme / marques tridimensionnelles

Marques refusées

- **TGI Beauvais 01/10/2008** : La forme des bouteilles revendiquées apparaissant comme une variante des formes traditionnelles ne présente pas un caractère distinctif suffisant
- **CA Paris 16/03/10 : Robot KitchenAid** : visa L.711-2 c) mais motivation générale type « Philips »: le consommateur n'a pas l'habitude de présumer l'origine commerciale d'un produit en se référant à sa forme. Il faut donc que la forme du produit s'écarte significativement de la forme probable d'un batteur mixeur, ce qui n'est pas le cas.
- **CA Paris, 16/06/10: Viennetta** : visa article 3§1 b) de la Dir. Forme pas éloignée de façon significative de celles des gâteaux traditionnels; le consommateur n'était pas en mesure, à la date du dépôt, d'y voir l'indication d'une origine commerciale et non une simple une forme décorative.



Les marques de forme / marques tridimensionnelles

Forme conférant au produit sa valeur substantielle (l'article 711-2 c)

- Motif de refus rarement appliqué
- CA Paris 25 mai 2001: « forme qui joue un rôle déterminant dans le choix de l'acheteur et est recherchée pour elle-même » en l'espèce signe déposé pour des baguettes et profilés métalliques



- CA Paris, 4 mars 2007, HASBRO : « ces dessins, essentiels pour sa mise en œuvre, constituent la substance même du jeu »



Les marques de forme / marques tridimensionnelles

Forme conférant au produit sa valeur substantielle

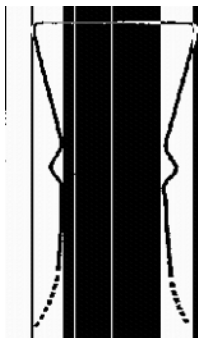
- **A l'inverse:**
- **CA Paris, 30 janvier 2009, Revillon : ce n'est pas l'apparence du chocolat mais ses qualités gustatives et intrinsèques qui sont recherchés par le consommateur (formes de sarment pour désigner du chocolat)**
- **Motif qui tend à être supplanté par celui du défaut de distinctivité intrinsèque:**
- **TGI Paris, 30 avril 2009 : marque communautaire 3D de Mattel représentant la tête d'une poupée Barbie, désignant notamment des jouets.**

Annulation : référence à l'exigence d'une « fonction d'identification » et de « garantie d'origine » attachée à la marque.
→ Est-ce que l'apparence d'une poupée n'est pas ce qui lui confère sa valeur substantielle ?

Les marques de forme / marques tridimensionnelles

Forme 2D représentant une forme 3D?

- **CA Paris, 24 juin 2009 – Domaine OTT**
- Titulaire d'une marque 2D reproduisant en coupe la « forme évasée d'un goulot de bouteille ».
- Poursuit en contrefaçon une société commercialisant des bouteilles de vins qui reproduisaient selon elle les caractéristiques de sa marque.
- La Cour annule la marque antérieure, comme étant « insuffisamment précise » et « dépourvue de caractère distinctif ».



« Par définition, le dessin en 2D(...) est impuissant à évoquer une image en 3D, qui seule permettrait de suggérer des notions de volume telles que qu' « une partie inférieure cylindrique », ou « une partie inférieure tronconique » telles qu'abusivement revendiquées »

Les marques de couleur

- **TGI Paris 1er juillet 2009 : Aff. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE / sociétés MASTERFOODS et MARS INCORPORATED : diverses nuances de couleurs pour des emballages alimentaires**
- **CA Rennes, 27 avril 2010 Monsieur Store / Store Nantais : combinaison des nuances de couleurs jaune et verte, dites pantone yellow et pantone 347, pour des stores**

Les marques de couleur

- "**Bleu Pantone 646C**" : la nuance de bleue choisie est usuelle pour les produits d'hygiène destinés aux professionnels ; en outre le déposant n'a pas rapporté la preuve d'un usage à titre de marque de la couleur seule ; elle était toujours associée à la marque verbale du déposant.
- "**Nuance de Bleue pâle mat**" : la nuance de bleue choisie est très proche d'un gris qui est une couleur habituellement et usuellement utilisée pour les matériaux de construction et autres isolants revendiqués par le déposant ; en présence d'une telle couleur le consommateur ne sera pas à même d'identifier l'origine commerciale des produits proposés".

Les néologismes et slogans

Néologismes acceptés:

- TGI Paris 18/03/2011 BOTOLIFT
- TGI Paris 11/03/2011 AUTOLIBERTE
- CA Lyon 10/02/11 RAID LIGHT
- CA Paris 3/12/2010 DIRECT SANTE
- CA PARIS 19/03/2010 VISIOTONIC
- TGI Paris 03/06/2011 L'ENTREPRENAUTE

Les néologismes et slogans

Néologismes refusés:

- TGI Paris 12/11/2009 MORPHOCOIFFURE
- TGI Paris 7/04/2009 METROSEXUEL
- CA Paris 15/06/2005 : AROMACOSMETIQUE

Les néologismes et slogans

Slogans acceptés

- "**MARSEILLE MOI, JE SUIS NE ICI**" (CA Aix-en-Provence 7 sept. 2011)
- "**CHUT BEBE DORT...**" (TGI Paris, 3e ch., 3e sect. 27 janvier 2010)
- "**LIBRE A VOUS DE DEPENSER PLUS**" (Cass. Com. 1er juillet 2008 ; confirme CA Paris 6 avril 2007)
- "**VIVE L'EUROPE**" (CA Paris, 4e ch., sect. A, 4 juillet 2007) =
- "**ALLEZ LES BLEUS**" (Cass.Com., 17 janv. 2006 ; conf. CA Paris 12 nov. 2003)
- "**CONDUISEZ ON S'OCCUPE DU RESTE**" (TGI Paris, 3e ch. sect. 2, 12 avril 2002) =
- "**QUOI DE PLUS NATUREL**" (CA Paris, 4e ch., sect. A, 18 mai 2005)

Les néologismes et slogans

Slogans refusés

- "**PREMIER SUR LE MATIN**" (Cass. Com., 2 mai 2007) annulée pour déceptivité, laisse croire que la station de radio est la plus écoutée sur sa tranche horaire du matin

Les marques constituées de noms géographiques

Marques acceptées

"LOUISIANE" (CA Paris, Pôle 5, 2e ch. 2 sept. 2011) pour des appareils d'éclairage

"29" (CA Toulouse, 2e ch., 2e sect. 31 mai 2011) = le chiffre 29 est distinctif pour designer des vêtements

"THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN" (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 3 déc.2010) = L'indication de provenance géographique ne doit pas être confondue avec le lieu d'établissement du déposant ou le lieu des services offerts au public. Les dispositions du CPI n'interdisent pas à un exploitant de salle de spectacles d'utiliser à titre de marque THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN pour désigner les services de *"divertissement, activités sportives et culturelles et les services de loisirs"*, même si la salle exploitée est située à la Porte Saint-Martin.

Les marques constituées de noms géographiques

Marques refusées

▪ **MOROCCO** (CA Paris, 7 avril 2010, YSL / INPI)

Le public sera amené à croire que les produits présentés sous le nom Morocco sont de provenance marocaine non seulement ceux pour lesquels le Maroc pratique un artisanat réputé (articles en cuir, bijoux, vêtements) mais aussi ceux (lunettes, montres, horlogerie) qui, par extension, et par leur nature, peuvent laisser croire qu'ils ont pu être fabriqués au Maroc.

▪ **SAVEURS ET TRADITIONS DU MIDI** (CA Nîmes, 10 fév. 2011)

Dépourvue de caractère distinctif pour des produits alimentaires ; l'association des termes saveurs et tradition est usuelle et l'adjonction de la précision du midi, constitue une simple indication de provenance géographique, et désigne dans le langage courant, le Sud de la France, ne lui apporte pas un caractère distinctif suffisant.

▪ **BURGUNDY HILLS** (CA Nancy 12 mars 2009)

même formulée en langue anglaise, l'expression *Burgundy Hills*, aisément traduisible par le conso. moyen comme désignant les coteaux de Bourgogne, constitue une indication de provenance (→ rejet pour du vin, comme étant une indication de provenance dépourvue de caractère distinctif).

▪ **K OR**

Pour désigner du vin

Les marques constituées de noms géographiques

AOP / IGP

AOSTE EXCELLENCE (Cass. Com., 31 janvier 2006)

Appréciation de la distinctivité dans le cadre de l'opposition

CJCE, Levi Strauss / Casucci, 27 avril 2006 : « Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation »

Jurisprudence française constante :

CA Paris, Guerlain, 19 septembre 2001 : « Qu'il importe peu, s'agissant d'apprécier non la validité de la marque antérieure mais le risque de confusion existant au moment du dépôt du signe second, que ces pièces soient postérieures au dépôt de la marque Purple Products ».