



# « QUAND LA MARQUE PART DANS LE DECOR » APRAM – Commission Marques Françaises

Paris, le 30 novembre 2010



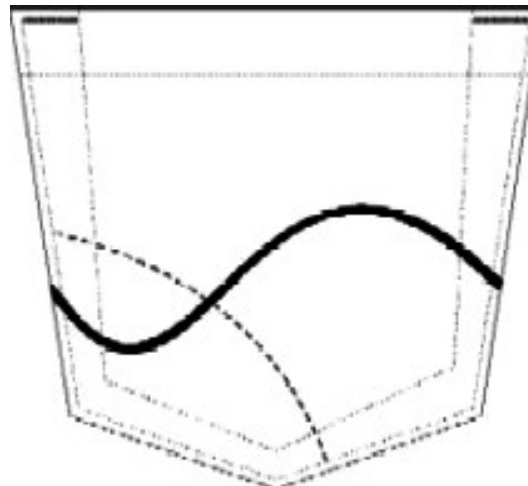
## I. LES EFFETS DE LA PERCEPTION DU SIGNE DECORATIF SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE REVENDIQUEE

### Jurisprudence communautaire

Marque figurative n° 006900898 ayant donné lieu à la décision d'annulation **TUE 28.09.2010** (affaire T-388/09 ROSENUIST/OHMI) :

« Aucun élément caractéristique, ni de caractère marquant ou accrocheur, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif et permettant au consommateur **de la percevoir autrement que comme une décoration habituelle de poche** s'agissant des produits relevant des classes 18 et 25 » (cons 26)

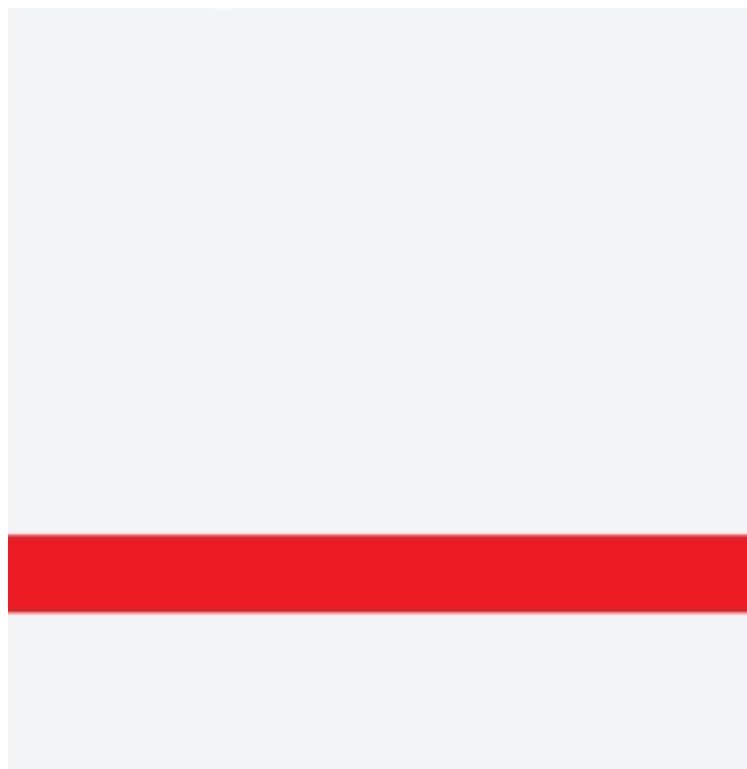
« **Motif simple et banal** ayant une fonction exclusivement décorative qui ne présente aucun aspect permettant au public pertinent d'identifier l'origine commerciale des produits désignés » (considérant 27)





Marque de couleur n° 006733315 ayant donné lieu à la décision d'annulation **TUE 12.11.2010** (affaire T-404/09 DEUTSCHE BAHN AG/OHMI) :

La demande d'enregistrement concerne un signe de couleur, consistant en la combinaison des couleurs gris et rouge pour les services de « Transport de personnes et de marchandises par voie ferrée ».





Le TUE examine le signe dans chacun de ses composants et constate leur caractère usuel et conclut que prises individuellement, ces couleurs n'ont pas de caractère distinctif.

Il en va de même pour la combinaison : elle correspond à la signalisation utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer.

Le signe demandé, pris dans son ensemble, sera perçu par le public pertinent **comme un élément fonctionnel ou décoratif** et non comme une indication d'origine.



Même solution pour :

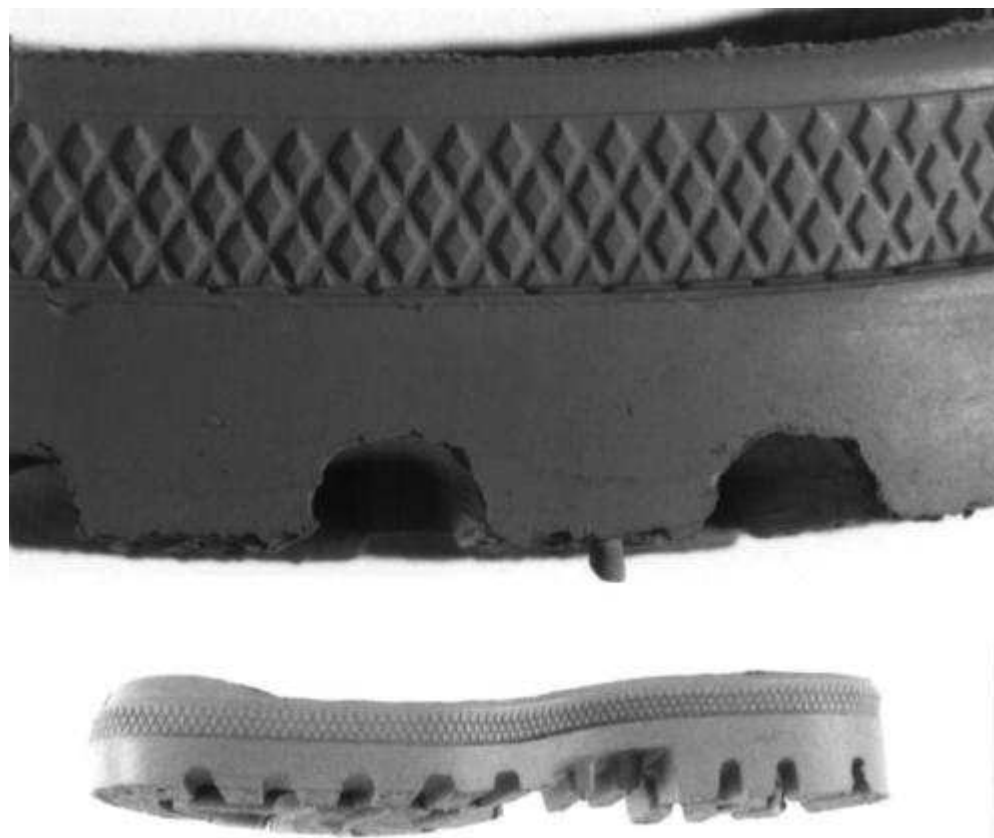
Marque de couleur n° 006735401 ayant donné lieu à la décision d'annulation **TUE 12.11.2010** (affaire T-405/09 DEUTSCHE BAHN AG/OHMI) :





Jurisprudence française

Marque française figurative n° 98 751 933 ayant donné lieu à un jugement TGI PARIS 9.07.2009 (affaire PALLADIUM/EXHL – PIBD n° 907 – III - 1522) :



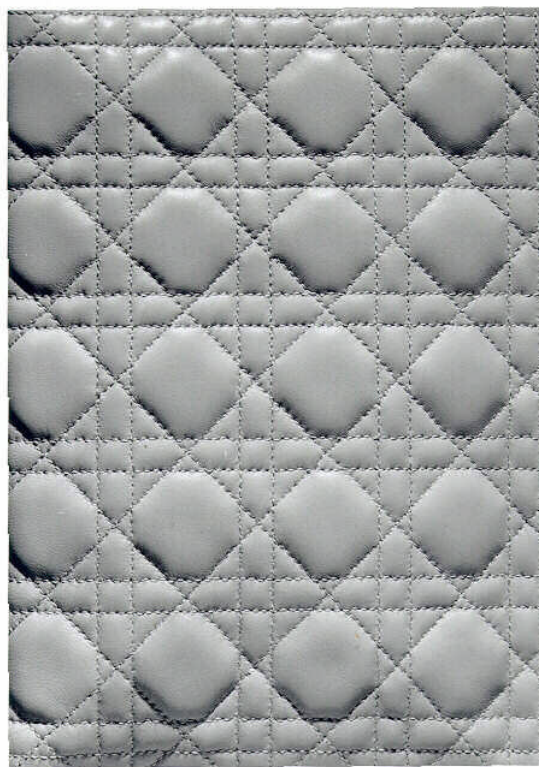


Marque annulée pour défaut de caractère distinctif.

La bande losangée revendiquée était au moment du dépôt de la marque en 1998 couramment apposée sur des chaussures ; il en résulte que le consommateur d'attention moyenne **ne perçoit cette « bande » que comme un élément décoratif banal et non comme une indication de l'origine commerciale du produit qu'elle désigne**, à savoir une chaussure provenant de la société PALLADIUM permettant de la différencier de modèles d'entreprises concurrentes.



Marque « cannage » de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE : Cour d'appel PARIS (12.11.2010 – RG n°09/13667) et Tribunal de Grande Instance de PARIS (10.06.2009 et 10.06.2010 – PIBD 903 – III – 1356 ; PIBD 927 – III - 707) :







Deux décisions insolites :

Marque communautaire figurative n° 003973252 ayant donné lieu à un jugement TGI PARIS 30.04.2009 (affaire MATTEL/EDL et WIN GOAL) – PIBD n° 902 – III - 1322 :





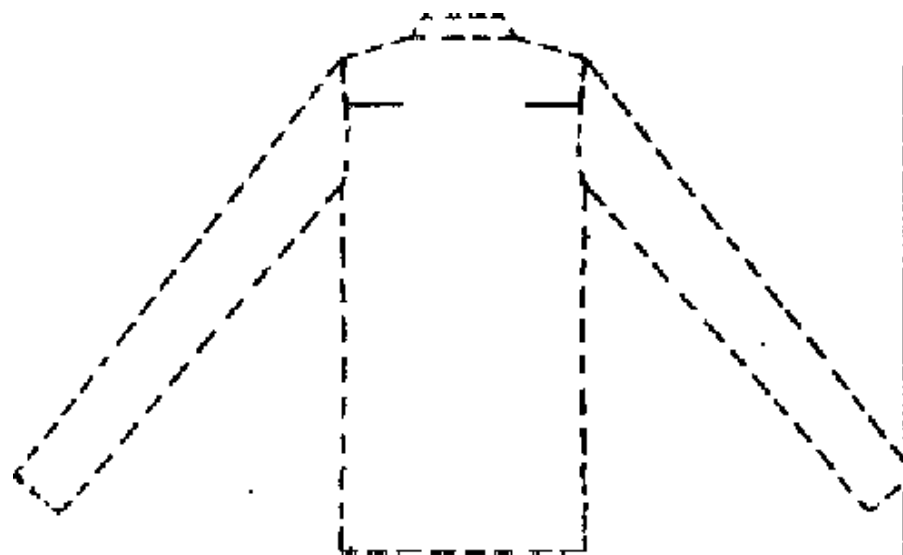
Selon le Tribunal, la marque communautaire doit être annulée pour défaut de caractère distinctif.

« Il y a lieu de rechercher si le consommateur appréhende le signe figuratif comme une garantie d'origine lui permettant de distinguer le produit de ceux de la concurrence et non pas seulement comme l'apparence du produit et l'image lui venant spontanément à l'esprit pour évoquer une poupée mannequin ».

« En l'espèce, la société MATTEL INC ne met en évidence **aucun élément susceptible d'être perçu par le consommateur non pas dans sa fonction décorative et esthétique mais dans sa fonction distinctive**. Elle n'invoque pas non plus l'acquisition de ce caractère distinctif par l'usage »



Cour d'appel de PARIS (12.11.2010 – Udo Edling/Dior – RG n°09/13664) rendue le même jour que la décision Dior « cannage » :



Description de la marque : « la marque est constituée par deux traits en relief (cicatrices) horizontaux, identiques, placés symétriquement sur les extrémités du produit »



## II. LES EFFETS DE LA PERCEPTION DU SIGNE DECORATIF ARGUE DE CONTREFAÇON

A - Cas dans lesquels le signe est « exclusivement » décoratif et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque

Abondant contentieux dans le domaine de l'habillement.

La question du décor se pose aussi bien pour des marques figuratives que des marques verbales.

Cour d'appel de PARIS du 26 octobre 2007 (RG n° 05/04703) : affaire **KISS YOU** (validité du signe non contestée).

La Cour rappelle en des termes très clairs que :

« (...) le risque de confusion doit être apprécié au regard d'une impression d'ensemble entre les signes en tenant compte d'un grand nombre de facteurs pertinents dont, outre la grande proximité entre les signes et entre les produits, la connaissance de la marque sur le marché **ainsi que l'usage du signe dans sa fonction de marque** ».

Le terme KISSYOU étant utilisé aux côtés de nombreux autres termes parmi lesquels LOVE et METAL, la Cour retient qu'il « se fond dans les graphismes et les couleurs utilisées pour l'ensemble des expressions apposées sur les tee-shirts et est ainsi **perçu par le public concerné comme un élément de décor** » et non comme l'indication que ces produits proviennent de la société X.



Dans le même sens :

- Cour d'appel PARIS 31.01.2007 CHALLENGER
- Cour d'Appel PARIS 17.12.2008 SCHOOL RAG
- Tribunal de Grande Instance PARIS 10.07.2009 – CARGO – PIBD 906 – III – 1490
- Tribunal de Grande Instance PARIS 03.11.2009 – 100% FILLE – PIBD 912 – III – 121
- Tribunal de Grande Instance PARIS 27.01.2010 – CHUT BEBE DORT – RG n° 2008/08755



**B - Cas dans lesquels l'atteinte est constituée, peu important le caractère décoratif du signe**

- Cour d'Appel de Paris – ZARA / FREE

- Cour de Cassation – 18.05.2010 – PIBD 922 – III- 488 - PRETTY GIRL



C – Quid du signe notoire ? Sera-t-il moins décoratif que les autres ?

- Cour de Cassation – 11.03.2008 – LVM / EMI

- Cour d'Appel de Paris – 12.11.2010 – CHRISTIAN DIOR COUTURE / ESPRIT DE CORP