

# La distinctivité et l'INPI

Valérie BAUSSANT – Responsable de Service - Examen des Marques  
Direction des Marques, Dessins et Modèles – 4 novembre 2015

---

# PLAN de l'intervention

---

- **Introduction**
- **Principes généraux**
- **Marques verbales**
- **Marques figuratives**
- **Marques tridimensionnelles**
- **Marques complexes**
- **Conclusion**

# Introduction

---

**Pourquoi parler de l'appréciation du critère de distinctivité par l'INPI?**

**Un sujet d'actualité compte tenu de son évolution au cours des 10 dernières années, accélérée au cours des 4 dernières années**

**Nécessité de plus de prévisibilité pour les utilisateurs**

# Introduction : rappel des textes

---

## Article L.711-1

**« la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.**

**Peuvent notamment constituer un tel signe :**

- a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;**
- b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;**
- c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, liserés, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »**

**définition d'un critère autonome de validité de la marque qui doit permettre de distinguer les produits et services**

# Introduction : rappel des textes

---

## Article L.711-2

**« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.**

**Sont dépourvus de caractère distinctif:**

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit;**
- b) Les signes ou dénominations 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;**
- c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.**

**Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage. »**

# Introduction

---

## Des facteurs déclencheurs:

- **décalage entre pratique de l'INPI et pratique de l'OHMI. Ex: carrés de couleur**
- **décalage entre décisions de l'INPI et décisions de justice**
- **observations de tiers**
- **retours des clients**
- **mise en œuvre du critère de distinctivité autonome**
- **contexte économique**

# Introduction

---

## Un facteur accélérateur:

- mise en œuvre des travaux de convergence par l'OHMI

# Introduction: le service de l'examen

---

- **Effectifs:**
  - 1 responsable de service
  - 3 responsables de pôle
  - 27 examinateurs
- **Rôle: procéder à l'examen de fond et de forme des demandes d'enregistrement de marques. Plus de 87000 demandes en 2014.**

# Introduction: statistiques

---

## Évolution du nombre de marques arrêtées:

(marque arrêtée : marque susceptible de faire l'objet d'une objection ou d'une notification)

	2009	2012	2014
Nombre de marques déposées	81433	86131	87566
Sur le fond	7,25%	11,8%	14,8%
Sur la forme	35%	29,9%	29,6%

# Introduction : statistiques

---

## Focus sur la répartition des motifs d'objection et leur évolution:

	2009 (sur un échantillon de 6 lots)	2012 (sur 10 semaines)	2014
T/UI/6ter/ OPBM	2,5%	3,9%	4%
Enquêtes catalogue	1,6%	1,2%	0,1%
Enquêtes (précédents, sens)	1,3%	2,5%	4%
PSD DN/DU/DG CA	2,5%	4,3%	6%

# Introduction : statistiques

---

## Evolution du nombre de rejets:

	2011	2012	2012	2014	2015 (sur 9 mois)
Rejets fond	535	836	660	724	991
Rejets forme	2000	1538	1285	1816	1540

---

# Principes généraux d'appréciation du caractère distinctif

# Principes généraux d'appréciation

---

L'appréciation du caractère distinctif s'effectue en considérant:

- ▶ Le signe déposé
- ▶ Au regard des produits et services
- ▶ En fonction de la perception par le public de référence

Le consommateur de référence ne doit pas pouvoir établir de lien direct et concret entre le signe et tout ou partie des produits et services.

# Principes généraux d'appréciation

---

Nécessité pour le signe de jouer son rôle de marque, à savoir être identifié par le consommateur comme provenant d'une entité spécifique (individualisation des produits ou services) et non comme un signe susceptible d'être utilisé par n'importe quel opérateur économique. (ex: « I ♥ PARIS »)

# Principes généraux d'appréciation

---

- ▶ L'appréciation du caractère distinctif s'effectue au jour du dépôt.
  - Les preuves d'usage pour démontrer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage doivent être antérieures au dépôt
  
- ▶ L'appréciation du caractère distinctif s'effectue sur le signe dans son ensemble.
  - Le signe est analysé eu égard à chacun des éléments qui le composent, puis apprécié dans son ensemble
  
- ▶ Les motifs de refus peuvent se cumuler : ex: absence de caractère distinctif en soi (L.711-1) et caractère descriptif (L.711-2).
  - Cas pour la majorité des objections formulées par l'INPI qui cumulent les motifs PSD et CA

---

# Marques verbales

# Marques verbales: Extensions Internet

---

**Ne sont pas suffisants à conférer le caractère distinctif:**

**Les noms de domaine de premier niveau  
« .com », « .fr », etc. comme identifiant un mode  
d'accès à Internet.**

- Ex: « .re », « cruises.com »

# Marques verbales: évolutions récentes

---

## Pour certains termes, évolution récente:

- « Institut », « académie » suivis d'une thématique
- « Assises » suivi d'une thématique
- « Union », « chambre », « syndicat », « association »(régionale, nationale...) des ... » suivi d'un type de personnes
- Quelques évolutions encore à prévoir

# Marques verbales: termes à la mode

---

- Smart associé à un produit ou un service
- Préfixes e-, i- associé à un produit ou un service
- « Bar à ... »
- « type de nourriture + truck »
- « box » associé à une thématique
- « cloud » associé à une thématique
- « responsable », « durable » ou « éco » associé à un produit ou un service

# Marques verbales: termes à la mode

---

- « assur » associé à une catégorie de personnes ou d'objets
- « silver », « senior »

# Marques verbales : Slogans

---

- **Pas de refus en soi des slogans:**
  - Critères d'appréciation identiques à ceux utilisés pour les autres signes
- **Comme pour les autres signes:**
  - Appréciation du sens éventuel du slogan
  - Nécessité d'établir un lien avec les produits et services, ce qui sera le cas par exemple avec une simple formule promotionnelle vantant les mérites des produits et services

# Marques verbales : Slogans

---

- **Exemples:**
  - « efficace et pas chère, c'est la MAAF que je préfère »
  - « driven by professionals »
  - « Built to resist »
  - « la qualité est la meilleure des recettes »
  - « pour des yeux en pleine forme »
  - « la douceur en maxi feuille »

# Marques verbales : Termes laudatifs/quantitatifs

---

**Peuvent être insuffisants pour conférer le caractère distinctif:**

- **L'utilisation de termes laudatifs**
  - Ex: super, premium, extra, meilleur, premier, numéro 1, optimum,...
- **L'ajout de préfixes quantitatifs à un ensemble non distinctif**
  - Ex: maxi, mini, super, méga, ultra
  - « la douceur en maxi feuille »

# Marques verbales : Agencement des éléments

---

**Sont généralement insuffisants pour conférer le caractère distinctif:**

- **L'accolement de termes (notamment mode usuel de formation des adresses Internet)**
  - Ex: « meilleursgrandscrus »
- **L'insertion de points/tirets entre ou dans des mots**
  - Ex: « meilleurs.grands.crus »

# Marques verbales : Agencement des éléments

---

- **L'utilisation d'apostrophe entre des mots ou pour remplacer une lettre muette**
  - Ex : « écol' »
- **Les modifications orthographiques ne modifiant pas la phonétique**
  - Ex: « écol », « grands cru »
- **Une combinaison de ces éléments**
  - Ex: « assur'famille »
- **L'inversion de termes**

# Marques verbales : Agencement des éléments

---

- **« généralement » car il n’y a pas de règle automatique.**
- **se poser la question de la façon dont le consommateur va percevoir le signe.**
  - En fonction de la prononciation du signe et en fonction de l’aspect visuel du signe
  - l’accolement des termes peut modifier la prononciation du signe. Ex: infaurematique, tousansel (≠ tout sans sel)
  - la modification orthographique suffisamment élaborée ou non conforme aux usages de formation des mots en français peut modifier la perception du signe. Ex: Qloud

# Marques verbales : Ajout de sigles

---

## Est insuffisant pour conférer le caractère distinctif:

- **L'ajout du sigle à une expression dépourvue de caractère distinctif (avant ou après celle-ci)**
  - Ex: SAT stress au travail
- **Limite actuelle : le sigle doit être cohérent dans sa structure**
  - Ex: sigle formé des lettres des noms (ST) ou des lettres des noms et de **tous** les articles (SAT)

# Marques verbales : Noms géographiques

---

**Evolution en raison du contexte économique et de l'importance pour le consommateur des informations sur l'origine des produits et des services.**

# Marques verbales: Noms géographiques

---

- **Nom géographique seul : prise en compte de la réputation du lieu au regard des produits et services. Non appropriable si réputé.**
- **Nom géographique associé à un service:**
  - Ex: « formation Toulouse » qui sera perçu par le consommateur comme un service de formation rendu à Toulouse ► non distinctif

# Marques verbales: Noms géographiques

---

- **Nom géographique associé à un produit**
  - Ex : « biscuit de Nanterre » sera identifié par le consommateur comme un biscuit fabriqué à Nanterre  
▶ non distinctif
- **Adjectif issu d'un nom géographique**
  - Ex: « le nanterrien » ou « nanterrien » pour des biscuits, sera identifié comme qualifiant le produit en indiquant son origine de fabrication ▶ non distinctif

# Marques verbales: Termes en langue étrangère

---

- **Prise en compte de leur utilisation en France**
- **En fonction de leur proximité avec leur traduction en langue française**
  - Notamment termes espagnols, italiens voire latins
- **Termes en langue anglaise**
  - Meilleure compréhension par le public des termes anglais
  - Selon le public de référence (en fonction des produits et services)

---

# Marques figuratives

# Marques figuratives : carré de couleur

---

- **Ce signe doit être présenté accompagné d'un code couleur internationalement reconnu (pantone ou RAL par exemple)**
- **Intérêt à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les opérateurs économiques**
- **Caractère distinctif préexistant avant usage uniquement dans des cas bien spécifiques**
- **démonstration possible de l'acquisition du caractère distinctif par la fourniture de preuves d'usage**

# Marques figuratives : Agencement de couleurs

---

- **En cas de multiplicité de couleurs, difficulté à individualiser une combinaison de couleurs par rapport à d'autres combinaisons de couleurs**

---

# Marques tridimensionnelles

# Marques tridimensionnelles: Rappel

---

**Représentation en trois dimensions de la forme d'un produit ou de son conditionnement**

# Marques tridimensionnelles:

---

- **Pas de présomption d'origine commerciale fondée sur la forme des produits ou de leur conditionnement ► Établissement du caractère distinctif plus difficile**
- **Forme du produit ou de son conditionnement ou partie du produit**
- **Refus si forme proche de la forme la plus probable prise par le produit, ou simple variante**
- **Enregistrement si divergence de la norme ou des habitudes du secteur et divergence perçue comme indication de l'origine**

# Marques tridimensionnelles:

---

- Refus pour forme imposée par la nature du produit
- Refus pour forme imposée par la fonction du produit
- Refus pour forme conférant au produit sa valeur substantielle

# Marques tridimensionnelles: exemples

---

- **Ex: papillote de fromage**      **Ex: forme de combinaison**

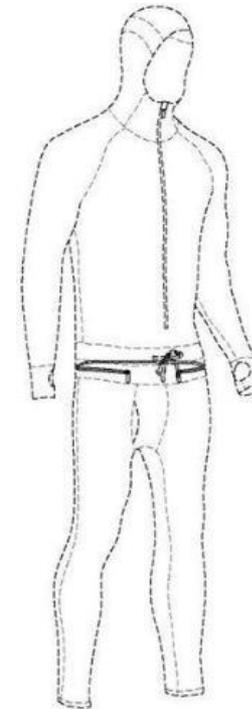


FR-06/3463494

- **Ex: forme de pain**



FR-07/3496720



MI-FR-1223777

# Marques tridimensionnelles: Exemples

---

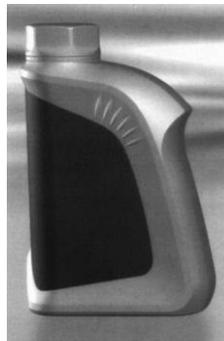
- **Ex: forme de bouteille**

MI-FR-1164094

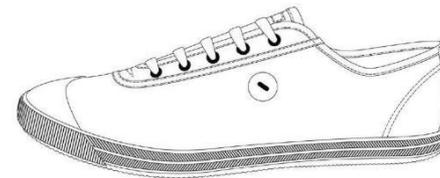


- **Ex: forme de bidon**

MI-FR-1031318



- **Ex: forme de chaussure**



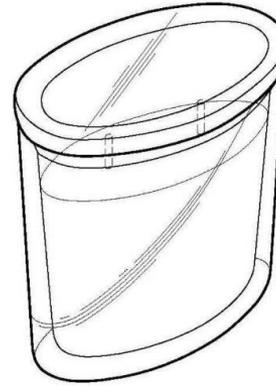
FR-12/3956814

# Marques tridimensionnelles: Exemples

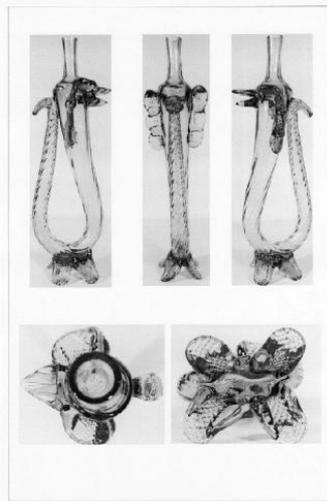
---

- **Ex: forme de bougie**

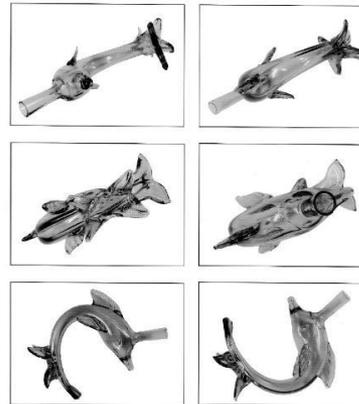
MI-FR-1102937



- **Ex: formes de vase**



MI-FR-1189835

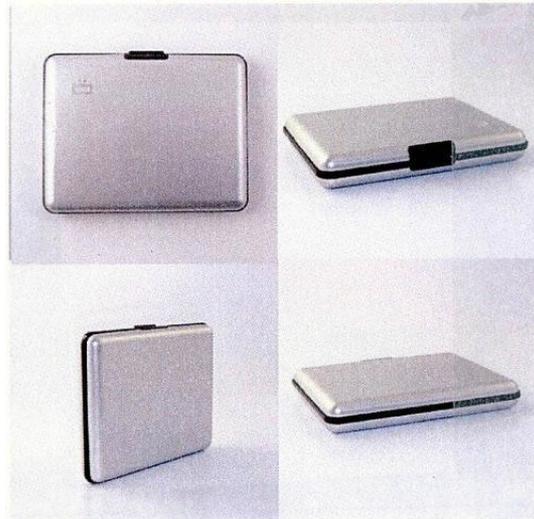


MI-FR-1189834

# Marques tridimensionnelles: Exemples

---

- **Exemple de marque enregistrée**



---

# Marques complexes

# Marques complexes: programme de convergence

---

- **Evolution de la pratique concernant les marques non distinctives/descriptives à faible graphisme sous l'impulsion du programme de convergence mené par l'OHMI, dès le début des travaux.**
- **Communication commune d'octobre 2015 détaillant la pratique commune accessible à l'adresse**  
<http://www.inpi.fr/fr/marques/boite-a-outils-marque/textes-de-reference-et-documents-pratiques.html>

# Marques complexes: programme de convergence

---

**Peuvent ne pas être suffisants pour conférer à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs un caractère distinctif:**

- Une police de caractère, un effet de police (caractères en gras)
- Une couleur (de lettres, de fond, de contour de lettres), un dégradé de couleurs , un grand nombre de couleurs
- Des signes de ponctuation
- Un positionnement des éléments verbaux

# Marques complexes: programme de convergence

---

**Peuvent ne pas être suffisants pour conférer à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs un caractère distinctif:**

- **Des formes géométriques simples**
- **Un élément figuratif distinctif de taille insuffisante**
- **un élément figuratif constituant une représentation non stylisée des P/S**
- **Un élément figuratif communément utilisé dans le commerce en rapport avec les P/S**

# Marques complexes: programme de convergence

---

**Pour apprécier le caractère distinctif d'une combinaison de ces différents éléments, il faut procéder à une appréciation d'ensemble du signe et voir si l'impression générale produite par la combinaison est suffisamment éloignée du message transmis par les éléments verbaux**

# Marques complexes: Exemples

---

- **Tirés de la pratique:**

- police de caractères
- Effet de police (caractères en gras)
- Une couleur de lettres
- Une couleur de fond
- Un dégradé de couleurs

*kartable*

**ONLYJUICE**

Thalasso  
**Carnac**

STOCK OPTIC

La Délicieuse

# Marques complexes: Exemples

---

- Positionnement des éléments verbaux

**Pvc** PRO

- Élément figuratif constituant une représentation non stylisée des P/S



# Marques complexes: Exemples

---

- Combinaison de ces différents éléments



Produits de Qualité  
à Prix Cassés



**premium**

# Conclusion: Les évolutions à venir

---

- Quelques ajustements
- Effets du paquet marque
  - Signes pouvant être représentés (définition plus large)
  - Caractère distinctif en soi prévu explicitement, mais déjà utilisé dans les faits

---

**MERCI de votre attention**