

APRAM/UNIVERSITÉS

26 JUIN 2020

La tromperie en droit des marques

YANN BASIRE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU CEIPI, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CEIPI

Introduction

- ▶ La tromperie **en droit des marques**
- ▶ Question difficile?
 - ▶ Déceptivité
 - ▶ Tromper: L. 711-2, 8°: *Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service*
 - ▶ Induire en erreur: L. 714-6, b): *Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service*
 - ▶ Marque collective/Marque de garantie
 - ▶ Disponibilité/Contrefaçon
 - ▶ Risque de confusion
 - ▶ Tromperie sur l'origine commerciale
 - ▶ Produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement entre elles

Introduction

- ▶ **La déceptivité**
- ▶ Loi du 23 juin 1857
 - ▶ Article 8, 2° sanctionnait ceux qui faisaient usage d'une marque portant sur des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit
- ▶ Convention de Paris
 - ▶ Art. 6quinquies iii) lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public.
- ▶ Loi du 31 décembre 1964
 - ▶ Art. 3: Ne peuvent être considérées comme marques : Celles (...) qui comportent des indications propres à tromper le public
- ▶ CPI: art. L. 711-2, 8 et L. 714-6, b)

Introduction

- ▶ Cause de rejet, nullité et déchéance
- ▶ Règles connues: moment et méthode d'appréciation, consommateur, produits et services, etc.
- ▶ Enjeu: identifier la tromperie
 - ▶ Signe qui véhicule un message trompeur au regard des produits et des services désignés
 - ▶ Tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur
 - ▶ Signe doit être compris par le consommateur
 - ▶ L'article 7, paragraphe 1, point g), du règlement no 207/2009 implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n'est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu'ils ne possèdent pas en réalité, qu'il est trompé par la marque (*TUE, 29 nov. 2018, aff. T-681/17, Khadi*)

Introduction

- ▶ Notion simple à appréhender?
- ▶ Dispositions qui suscitent peu d'intérêt
- ▶ V. les directives de l'EUIPO (10 pages)
- ▶ Peu de doctrine

Introduction

- ▶ L'analyse de la jurisprudence
- ▶ Le traitement de la tromperie en droit des marques ne serait-il pas déceptif?
- ▶ Malentendus
 - ▶ Notion
 - ▶ Sanctions

I. La notion

- ▶ Raison d'être de la déceptivité en droit des marques
- ▶ Compréhension de la déceptivité

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ Pourquoi sanctionne-t-on les signes déceptifs en droit des marques?
- ▶ Plusieurs réponses (Doctrines et jurisprudence)
- ▶ Connotation consumériste
 - ▶ Les marques déceptives portent atteinte à la clientèle (au consommateur) et doivent être sanctionnées

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Emmanuel
- ▶ « Le motif d'ordre public qui justifie l'interdiction édictée par l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 d'enregistrer une marque susceptible de tromper le public, à savoir la protection du consommateur »
- ▶ ?
 - ▶ Consommateur acteur incontournable du droit des marques : référent
 - ▶ Est-il protégé par le droit des marques?
 - ▶ Complément naturel des disposition du code de la consommation

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ La protection du consommateur n'est pas envisagée dans les considérants des directives marques
- ▶ Le consommateur est-il concerné directement par l'**existence** d'un droit exclusif sur un signe?
- ▶ *Quid* de l'intérêt à agir?
- ▶ *Quid* de la disparition de l'intérêt à agir?

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ Interdiction des marques déceptives au regard de la fonction de garantie d'identité d'origine
- ▶ V. par exemple: TUE, 13 mai 2020, aff. T-86/19, Bio-Insect

« il convient de rappeler qu'une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l'information qu'elle comporte est de nature à tromper le public »

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ Importance des fonctions de la marque
- ▶ Cruciale pour la distinctivité, la disponibilité, etc.
- ▶ *Quid* de la déceptivité?
- ▶ La marque doit être capable de distinguer les produits de son titulaire des tiers sans créer un quelconque risque de confusion
- ▶ Une marque déceptive ne peut pas respecter cette finalité?
- ▶ La fonction de la marque n'est pas d'identifier loyalement ou sans erreur un produit

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ Marque déceptive = Marque faussement descriptive
- ▶ Appréciation de la déceptivité proche de la descriptivité
- ▶ « après avoir constaté que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en retenant que le signe était distinctif, que le message véhiculé **n'est pas suffisamment clair pour désigner une caractéristique précise des produits et des services couverts**, ce message ne pourrait plus être considéré comme trompeur » (I.T.@MANPOWER), T-248/05)

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ Ordre public?
- ▶ iii) lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public
- ▶ Arrêt Elizabeth Emmanuel
- ▶ « L'ordre public est constituée par l'ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique et de l'état de droit. L'ordre public fait donc référence à l'acquis de l'UE applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'état de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux » (Directives EUIPO)
- ▶ Contraire à la libre concurrence (concurrence loyale)

Raison d'être de la déceptivité en droit des marques

- ▶ La marque doit être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur (arrêt Inès de la Fressange)
- ▶ Eviter de se prévaloir d'un droit exclusif sur un signe trompeur qui viendrait fausser le jeu de la concurrence
- ▶ OP: appréciation *per se*
- ▶ *Quid* des bonnes mœurs?
 - ▶ CUP: la morale
 - ▶ La morale des affaires : la tromperie ne serait-elle pas choquante pour le consommateur?
 - ▶ Appréciation large des bonnes mœurs

Le contenu de la notion

- ▶ Liste non exhaustive dans le texte: nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service
- ▶ Éléments intrinsèques ou extrinsèques des produits et des services
- ▶ Nature du produit: le signe distinctif renvoie à une caractéristique du produit ou du service
 - ▶ *Abricot* pour des produits de beauté et cosmétiques qui n'étaient pas à base d'abricot (INPI, déc. dir. gén., 7 sept. 1984 : PIBD 1984, III, p. 235)
 - ▶ *La porcelaine bleue* pour des objets qui ne seraient pas en porcelaine ou qui ne seraient pas de couleur bleue (INPI, déc. dir. gén., 1er mars 1988)

Le contenu de la notion

- ▶ Qualité des produits ou des service

- ▶ *Servi Frais* pour des produits surgelés (*CA Paris*, 12 févr. 1981 : *Ann. propr. ind.* 1981, p. 32)

- ▶ Origine du produit

- ▶ *Gold Bavaria* pour des bières ne provenant pas de Bavière (*TGI Paris*, 9 déc. 2016, n° 14/16395 : *PIBD* 2017, n° 1065, III, p. 91)
 - ▶ *Port Charlotte* enregistrée pour des boissons alcooliques (*Trib. UE*, 18 nov. 2015, aff. T-659/14) – non déceptif



pour de la viande, poisson, lait, etc. (Gde ch., 2 mars 2020, R 1499/2016-G)

- ▶ Contrôle de garantie

- ▶ *Origine France garantie* (*CA Paris*, 1er mars 2016, n° 15/15779 : *JurisData* n° 2016-005691)
 - ▶ *Ecole du ski français* (*Trib. UE*, 5 mai 2011, aff. T-41/10) non déceptif

Le contenu de la notion

- ▶ *Quid* de marques vitivinicoles?
- ▶ Toponyme: aucun lien - déceptif
- ▶ Privilège du tènement: l'opérateur peut se prévaloir de parcelles cadastrées sous un vocable connu
- ▶ Le signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposée en tant que marque **que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu.**
- ▶ Il appartient donc au titulaire de la marque constituée par le toponyme de démontrer que, **non seulement, le raisin provient de la parcelle dont le nom est en cause, mais aussi qu'il fait l'objet d'une vinification séparée du reste de la récolte.**
- ▶ Approche *in concreto*

Le contenu de la notion

- ▶ Marque et œuvre de l'esprit
- ▶ Aff. Bébé Lilly (personnage de fiction – déposant n'est pas le créateur)
- ▶ La Cour d'appel considéra que l'article L. 711-3. – à l'époque – ne visait pas ce type de tromperie
- ▶ « Qu'en statuant ainsi, alors qu'une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de **tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une œuvre relevant de la protection** par le droit d'auteur ou un droit dérivé, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 11 janv. 2017, 15-15750)

Le contenu de la notion

- ▶ Noms de famille (Inès de la Fressange, Elisabeth Emmanuel et plus récemment Christian Lacroix ou Oscar Ono)
- ▶ « la marque doit être et demeurer **un instrument loyal d'information du consommateur**, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque qui en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive. Tel est le cas en l'espèce puisque depuis son licenciement intervenu en 1999 Inès de la Fressange **n'exerce plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses** alors qu'il résulte des pièces versées que la société tente de maintenir artificiellement un lien entre l'image attachée à la personnalité à Inès de la Fressange et les produits vendus sous ces marques » (CA Paris, 15 déc. 2004)

Le contenu de la notion

« Cependant, les cas de refus d'enregistrement visés par l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une **tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur**.

Quand bien même un consommateur moyen **pourrait être influencé** dans son acte d'achat d'un vêtement portant la marque «ELIZABETH EMANUEL» en imaginant que la requérante au principal a participé à la création de ce vêtement, les caractéristiques et **les qualités dudit vêtement restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque**

Par suite, **la dénomination Elizabeth Emanuel ne peut être considérée comme étant, à elle seule**, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu'elle désigne »

Est-ce que la marque génère une attente auprès du consommateur ? Est-ce que le consommateur peut être trompé par celle-ci ?

Le contenu de la notion

► Solution désormais traditionnelle

« La chambre de recours ayant estimé qu'il **ne saurait être déduit de la seule identité** entre une marque et un patronyme que **le public concerné pensera que la personne dont le patronyme constitue la marque a dessiné les produits qui portent cette marque.**

Selon la chambre de recours, l'utilisation de marques constituées par un patronyme est **une pratique diffuse dans tous les secteurs commerciaux** et le public concerné sait bien que derrière chaque marque patronymique **ne se cache pas obligatoirement un styliste portant le même nom.**

De même, doit-il être jugé que le titulaire d'une marque correspondant au prénom et au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque **ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu** de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, quand ce titulaire a légalement acquis, dans le cadre d'une cession, une marque consistant dans le seul nom de famille du créateur ainsi que l'ensemble du patrimoine créatif de l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus » (TUE, 14 mai 2009, aff. T-165/06).

Le contenu de la notion

- ▶ Tromperie sur l'origine commerciale?
- ▶ Risque de confusion : notion centrale dans la déceptivité
- ▶ Noms de famille, toponymes (et donc tiers), noms de collectivité territoriales
- ▶ Généralisation possible?
- ▶ Liste ouverte
- ▶ V. aff. *Sillage de Malartic* (CA Bordeaux, 31 janv. 2011, n° 10/04139)

- ▶ V. *Kadjar* (TGI Paris, 9 juin 2016, n° 15/04340, Karim K c/ Sté Renault)
- ▶ V. *Féria de Béziers* (TGI Marseille, 20 sept. 2018, n° 16/08863) (L'hypothèse prévue au h) (...) rejoint l'exclusion des signes descriptifs de la provenance géographique ou déceptifs lorsque la localité est réputée pour des produits ou services déterminés)

Démarche plus objective, pas de forclusion par tolérance, etc.

Les sanctions

- ▶ Rejet/nullité
- ▶ Déchéance

Le rejet et la nullité

- ▶ **Pouvoir de l'administration**
- ▶ Appréciation au regard du produit tel que déposé et des produits et services **tels que désignés**
- ▶ Aucune raison de supposer qu'une demande de marque est déposée dans **l'intention de tromper le consommateur**
- ▶ Aucune objection fondée sur le caractère trompeur ne devrait être émise **si un usage non trompeur de la marque est possible** vis-à-vis des produits et des services spécifiés
- ▶ Une objection sera émise à la condition que la marque génère une **attente qui est manifestement en contradiction** avec la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits

Le rejet et la nullité



- ▶ « La chambre de recours a estimé que, pour certains des produits en cause visés au point 3 ci-dessus (à savoir ceux correspondant à la description suivante : « thé, cacao, succédanés du café ; tisanes ; boissons à base de thé ; cacao et préparations à base de cacao ; boissons à base de cacao ; préparations et mélanges pour faire ces produits ; chocolat en poudre »), les consommateurs seraient susceptibles de croire **qu'ils sont ou contiennent du café noir**, même si, en réalité, tel n'est pas le cas. Partant, elle a rejeté *l'enregistrement* de la marque demandée pour ces produits sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 »
- ▶ La circonstance que la marque demandée **puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente**

Le rejet et la nullité

- ▶ Nullité
- ▶ Le juge ou l'autorité compétente pourraient être tentés de tenir compte d'éléments factuels et donc de retenir **une appréciation in concreto**
- ▶ Bel'Morteau (*Cass. com.*, 30 nov. 2004, n° 02-13.561)
- ▶ Premier sur le matin (*CA Paris*, 19 oct. 2005, n° 04/19319)

Le rejet et la nullité

- ▶ Conséquence sur le champ d'application de l'article L. 714-6, b)
- ▶ Jurisprudence plus vigilante
- ▶ Origine France garantie : « Qu'elle ne saurait enfin valablement se référer aux conditions d'exploitation du signe, qui sont indifférentes, seul le signe tel que déposé devant être examiné »
- ▶ « Qu'en statuant ainsi, alors que l'enregistrement de cette marque ne précise pas l'origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ses conditions d'exploitation, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 15 mars 2017, 15-19513)

Le rejet et la nullité

- ▶ Directives de l'EUIPO
- ▶ Nullité lorsque le signe est **trompeur au moment du dépôt**
- ▶ Appréciation *in concreto*
- ▶ Effet du temps

La déchéance

- ▶ Valide au moment du dépôt, mais déceptif du fait de l'exploitation
- ▶ Même appréciation de la déceptivité, mais avec une approche *in concreto*
- ▶ Mécanisme intégré dans la loi de 1991
- ▶ Succès...très relatif: 1^{re} application positive avec aff. Inès de la Fressange
- ▶ Raisons de l'échec?

La déchéance

- ▶ Qualification retenue: déchéance pour cause de **dégénérescence**
 - ▶ Usage non déceptif a laissé place à un usage déceptif
 - ▶ **Marque déceptive dès le 1^{er} usage: action en nullité**
- ▶ Rédaction du texte
 - ▶ Déchéance si la marque est « **devenue de son fait** propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »
 - ▶ Marque déceptive dès le 1^{er} usage: action en nullité avec approche *in concreto*

La déchéance

▶ Directive:

- ▶ Le titulaire encourt la déchéance de ses droits, lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est propre, **par suite de l'usage qui en est fait** par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services
- ▶ Différent de la marque qui devient générique
- ▶ 1^{er} usage?
- ▶ Les mots ont un sens et peuvent sceller le destin d'une disposition
- ▶ Pas de modification avec l'ordonnance de transposition
- ▶ Obligation de se conformer à la directive

La déchéance

- ▶ Directives de l'EUIPO
- ▶ Exception: déceptivité du signe avant l'enregistrement du fait de l'usage
- ▶ Changement de mentalité
- ▶ TGI de Bordeaux du 26 avril 2016 relative à la marque Château Cru Cantemerle
- ▶ TGI de Paris du 25 mai 2018 à propos de la marque Terra Vecchia
- ▶ Cour d'appel de Rennes du 13 octobre 2015 relative à la marque Galette de Belle-Isle

Conclusion

- ▶ Tour d'horizon non exhaustif
- ▶ Sujet très riche
- ▶ La notion mérite d'être encore précisée...afin de ne plus contredire l'adage:

« On peut tromper une personne mille fois. On peut tromper mille personnes une fois. Mais on ne peut pas tromper mille personnes, mille fois » (La cité de la peur, un film de Les Nuls)

Merci!

YANN.BASIRE@CEIPI.EDU

TWITTER: @YANNBASIRE