



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

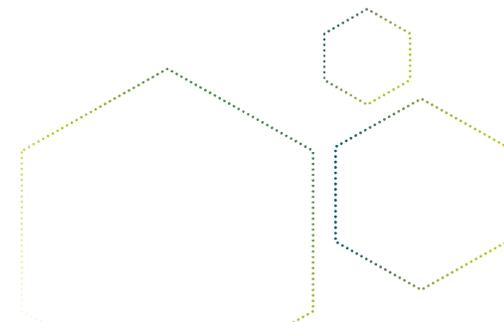


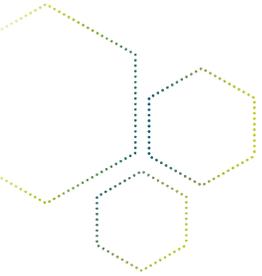
Depuis la transposition du Paquet Marques, la pratique de l'INPI sur l'opposition et les motifs absolus



inpi

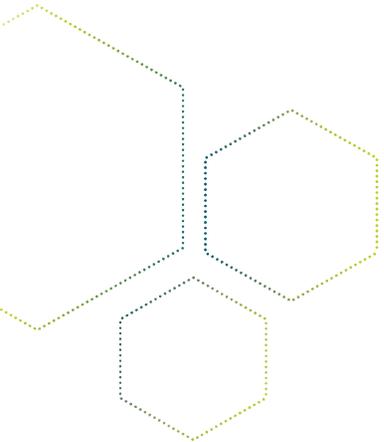
10 février 2022





Laura VIEY

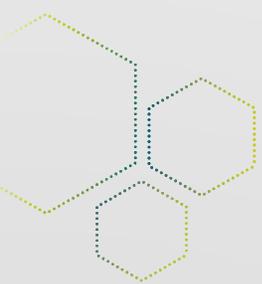
Juriste



Kahina BOUNIF

Responsable de pôle marques





Les chiffres clés

6,5 %

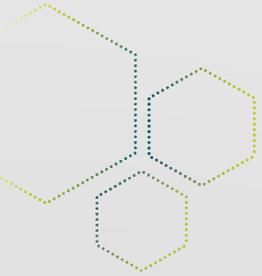
De hausse des dépôts de
marques auprès de l'INPI en
2021 par rapport
à 2020

10,24 %

De hausse des dépôts de
marques auprès de l'EU IPO
en 2020 par rapport
à 2019

30 %

De hausse des dépôts de
marques auprès de l'OMPIC
sur le premier semestre 2021
par rapport à la même
période en
2020



SOMMAIRE

- 1** Les nouveaux motifs absolus de refus
- 2** Les marques de garantie et marques collectives





1

Les nouveaux motifs absolus de refus



A

**Une appréhension de
la distinctivité
renouvelée**

Appréciation du caractère distinctif comme condition autonome à l'enregistrement d'une marque

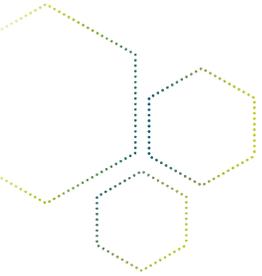
Article L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (avant 2019) :

« 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. » (L.711-1 du CPI)

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. » (L.711-2 du CPI)

Article L.711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle (après 2019) :

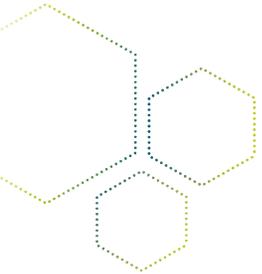
« Ne peuvent être valablement enregistrés, [...] une marque dépourvue de caractère distinctif. »



L'absence de caractère distinctif comme motif autonome de refus

- Trop grande simplicité du signe
- Trop grande complexité du signe
- Caractère exclusivement laudatif du signe
- Caractère exclusivement publicitaire ou promotionnel du signe



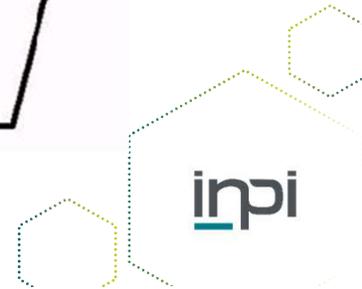
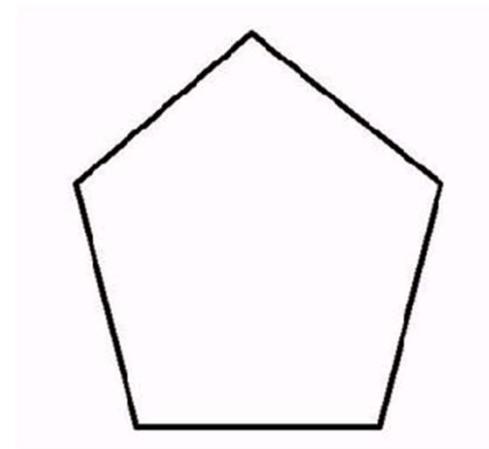


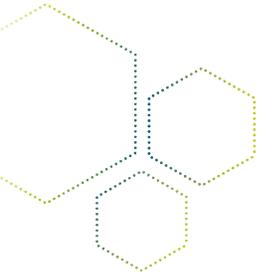
L'absence de caractère distinctif d'un signe d'une trop grande simplicité

- Un signe excessivement simple n'est **pas apte à être mémorisé par le public** ni, dès lors, à identifier l'origine commerciale des produits et services visés au dépôt en étant perçu comme une marque.

NB : ce critère était déjà appliqué via la jurisprudence, mais le fondement juridique est désormais plus clair.

« Un signe d'une simplicité excessive et constitué d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque. » (TPI, 12 septembre 2007, Cain Cellars, Inc./OHMI, T-304/05)





L'absence de caractère distinctif d'un signe d'une trop grande complexité

- Un signe excessivement complexe, qui ne permet pas au public **d'identifier précisément l'objet de la protection** ou n'est **pas apte à être mémorisé par le public** ne peut pas identifier l'origine commerciale des produits et services visés au dépôt en étant perçu comme une marque.
 - **Plusieurs déclinaisons du signe dans le modèle de marque :**

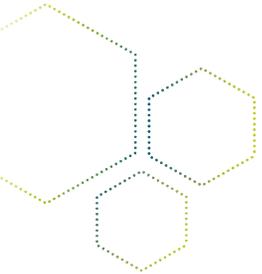


Marque française n°4657042

**Sorora / Sorrora /
Sororra / Sorrorra**

Marque française n°4657022





L'absence de caractère distinctif d'un signe d'une trop grande complexité

- **Signe consistant en une photographie ou une capture d'écran :**

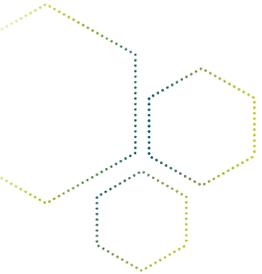


Marque française n°4696195



Marque française n°4767011





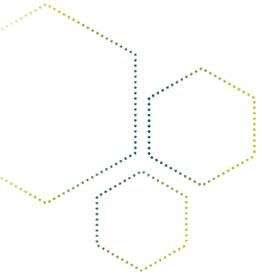
L'absence de caractère distinctif d'un signe d'une trop grande complexité

- **Signe comportant de trop nombreux éléments figuratifs :**



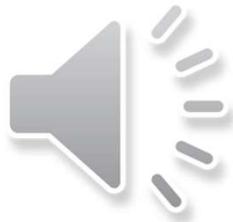
Marque française n°4766976





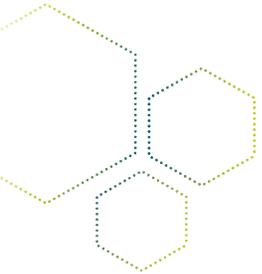
L'absence de caractère distinctif d'un signe d'une trop grande complexité

- **Signe trop complexe car trop long :**



Marque française n°4689596





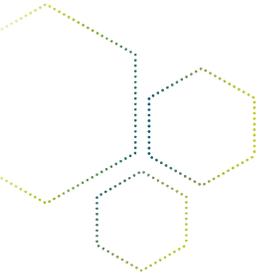
L'absence de caractère distinctif d'un signe exclusivement laudatif

- Un signe consistant en une simple **formule laudative vantant la qualité positive ou attractive des produits ou services** visés n'est pas apte à être perçu comme une marque.
 - **Rejet de la demande d'enregistrement de marque française n° 4622319 : « Le meilleur choix »**

L'absence de caractère distinctif d'un signe essentiellement publicitaire ou promotionnel

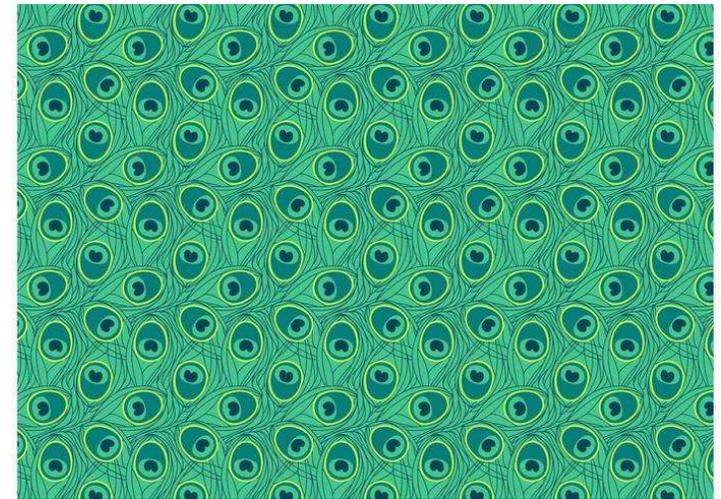
- Un signe consistant en un message publicitaire ou promotionnel, **perçu comme une simple formule destinée à commercialiser les produits ou services** visés n'est pas apte à identifier une origine économique et dès lors à être perçu comme une marque.
 - **Rejet de la demande d'enregistrement de marque française n° 4587589 : « LA PROPRIETE INTELLECTUELLE AU SERVICE DE VOTRE SUCCES »**

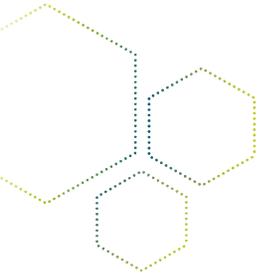




Le typage des marques : un véritable impact sur l'appréciation de la distinctivité

Refus d'un signe consistant en une répétition de motifs typé en marque figurative lors du dépôt pour des produits susceptibles d'être de forme rectangulaire et habituellement revêtus de motifs variés (magnets, tissus...)

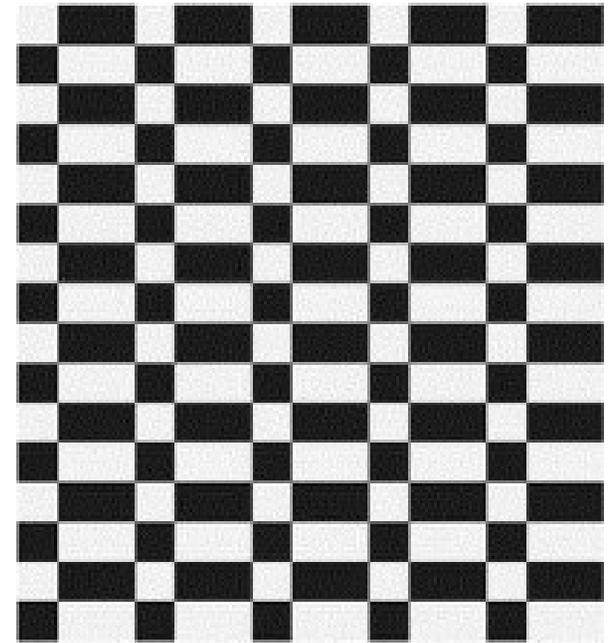




Appréciation du caractère distinctif d'une marque de motif

*Refus partiel d'une marque de motif pour des produits
d'habillement pour lesquels le signe ne différait pas
suffisamment des habitudes du secteur*

Marque française n°4666107, déposée en 2020





B

**Une protection
affirmée des
IGP et AOP**

inpi

Une protection autonome des AOP et IGP

Article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (avant 2019) :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : [...]

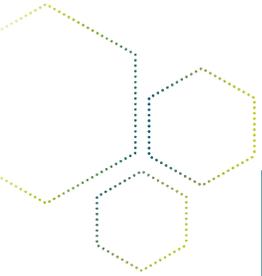
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'**utilisation est légalement interdite** ;

c) de nature à **tromper le public**, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »

Article L.711-2 9° du Code de la propriété intellectuelle (après 2019) :

« Ne peuvent être valablement enregistrés [...] :

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, **qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties** ».



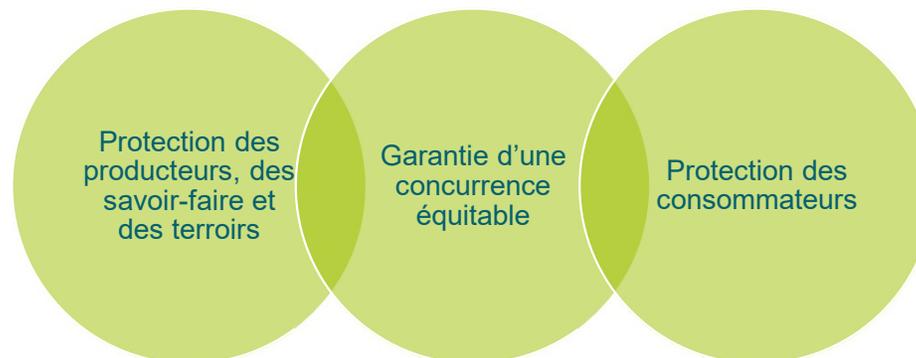
Article L.711-2 9°
du Code de la
propriété
intellectuelle

Noms géographiques et vins

Article 55 du
Règlement
délégué (UE)
2019/33 de la
Commission

Principe : les seuls noms géographiques que l'on peut trouver sur une étiquette de vin sont :

- la **dénomination d'une AOP ou d'une IGP**
- si prévu par le cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP, le **nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande** que celle qui est à la base de l'AOP ou de l'IGP





Mise en œuvre de la réglementation sur les noms géographiques au sein des marques de vins

Exemples de noms géographiques concernés :

- Toulouse
- Prague
- Côte d'Azur

Critères indifférents :

- Taille de la commune
- Reproduction à l'identique du nom géographique ou de l'adjectif en étant issu

Noms géographiques exclus du champ d'application :

- Noms de pays
- Lieux-dits
- Noms patronymiques
- Noms communs considérés comme tels
- Termes anglais considérés comme tels...





Mise en œuvre de la réglementation sur les noms géographiques au sein des marques de vins

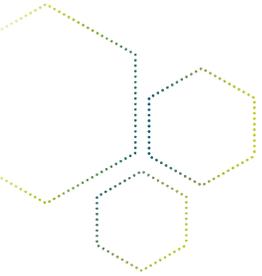
Exemple : dépôt du signe « Dionysos Sud-Ouest » pour les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins » en classe 33.

- Refus provisoire de la demande par l'INPI, « Sud-Ouest » étant le nom d'une unité géographique
- Contestation du déposant qui indique que cette unité géographique figure dans le cahier des charges de l'AOP Madiran
- Vérification du cahier des charges, levée d'objection et proposition de limitation du libellé aux seuls produits suivants « Vins bénéficiant de l'AOP Madiran » en classe 33





**La protection des
dénominations
de variétés
végétales**



Définition des variétés végétales

« L'espèce est l'une des unités les plus connues de la classification botanique dans le règne végétal. Toutefois, il est évident qu'au sein d'une même espèce peut exister un large éventail de plantes très différentes. [...] »

*Une **variété végétale** représente donc un groupe de plantes défini de façon plus précise, sélectionné à partir d'une espèce et doté d'un ensemble de caractères communs. »*

<https://www.upov.int>



Une protection autonome des variétés végétales

Article L.711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle (avant 2019) :

*« la marque [...] ne peut être constituée par un signe dépourvu de caractère distinctif. Sont notamment dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont **exclusivement la désignation nécessaire**, générique ou usuelle du produit ou du service. »*

Article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (avant 2019) :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : [...]

*b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont **l'utilisation est légalement interdite** ;*

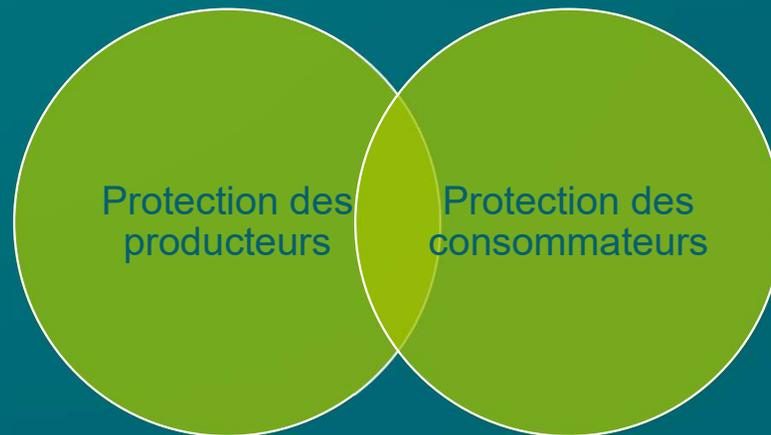
*c) de nature à **tromper le public**, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service [...]* »

Une protection autonome des variétés végétales

Article L.711-2 10° du Code de la propriété intellectuelle (après 2019) :

« Ne peuvent être valablement enregistrés [...] :

10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ».



CPVO Variety Finder

Search among **1.361.610** Denominations, **1.222.879** Varieties, **150** Registers in **71** Countries

Denomination ⓘ

Exact ▾ Enter denomination (e.g. pink floyd)

Species Latin Name Include Synonyms [+ add from list](#) ⓘ

Contains ▾

Countries ⓘ

Select ▾

Denomination Nature ⓘ

Denomination × ▾

Variety Status ⓘ

Registered, Expired, Terminated, S... × ▾

Register type ⓘ

Plant Breeder's Rights (PBR) × ▾

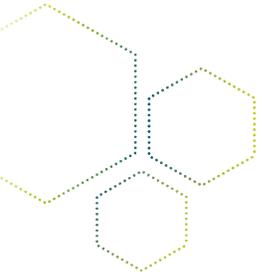
Breeder's Reference ⓘ

Contains ▾

Breeder's Name

Contains ▾

[⚙️ Configure search fields](#) [Help](#) [Clear fields](#) [Save search](#) [Search](#)



Mise en œuvre de la protection des variétés végétales

Recherche de variétés végétales antérieures lorsque :

- Le signe est déposé pour des **produits végétaux bruts** (classe 31)
- Le signe doit contenir des **éléments verbaux** (écrits ou oraux)

NB : la recherche est effectuée sur l'élément essentiel du signe (*TUE 18 juin 2019, T 569/18, demande de MUE « Kordez' Rose Monique »*)





Mise en œuvre de la protection des variétés végétales : déterminer l'élément essentiel

Si le signe ne comporte que des éléments distinctifs vis-à-vis des produits de la classe 31 :

- L'élément essentiel est celui qui est immédiatement perceptible

Ex : « T-score » : l'élément essentiel est « score »

Si le signe ne comporte que des éléments non distinctifs associés à un élément distinctif vis-à-vis des produits de la classe 31 :

- L'élément essentiel est le terme distinctif

Ex : « la belle Alexandre » : l'élément essentiel est « Alexandre »



CPVO Variety Finder

Search among **1.425.439** Denominations, **1.279.960** Varieties, **152** Registers in **72** Countries

Denomination

Exact ▾ alexandre

Species Latin Name Include Synonyms [+ add from list](#)

Contains ▾

Countries

Select ▾

Denomination Nature

Denomination ▾

Variety Status

Registered, Expired, Terminated, S... ▾

Register type

Plant Breeder's Rights (PBR) ▾

Breeder's Reference

Contains ▾

Breeder's Name

Contains ▾

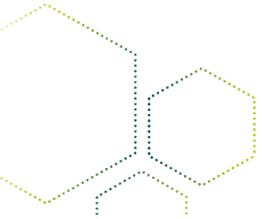
 [Configure search fields](#)

[Help](#)

[Clear fields](#)

[Save search](#)

[Search](#)



2 results matching your criteria

Commercial registers results, if any, are limited to 100 per register

Columns Default View Download Excel

50 Records per page Showing 1 to 2 of 2 < >

Statutory Registers Commercial Registers

Denomination	Denomination Nature	Species Latin Name	Countries	Register type	Variety Status	Application Number	Breeder's Reference	Breeder's Name	Applicant	Holder	Maintainer
Alexandre	Denomination	Cucumis melo L. subsp. melo var. cantalupo Ser.	KR	FBR	REGISTERED	102012000029		Choi, Eung-kyu, Hwang, Un Soon	JANGCHUNSEED.CO.LTD	CHOI EUNG KYU	JANGCHUNSEED.CO.LTD
Alexandre	Denomination	Triticum aestivum L.	OZ	FBR	SURRENDERED	19970462	nsa 92-0448	NICKERSON S.A.	NICKERSON S.A.	NICKERSON S.A.	NICKERSON S.A.

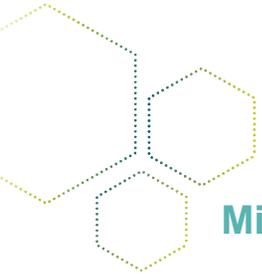
Melon

Blé

Columns Default View Download Excel

50 Records per page Showing 1 to 2 of 2 < >





Mise en œuvre de la protection des variétés végétales : déterminer l'élément essentiel

S'il s'agit d'un signe figuratif :

- L'élément essentiel est généralement déterminé par **la taille ou la position** de celui-ci qui le rendent **immédiatement perceptible**.

Ex :



L'élément essentiel sera « **INKA** »





2

**Les marques de
garantie et
marques
collectives**



A

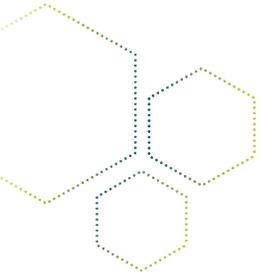
Les marques de garantie

La marque de garantie

Article L. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« Une marque de garantie est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis. »

Régime d'examen : Articles L.715-1 à L.715-5 et article R. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle



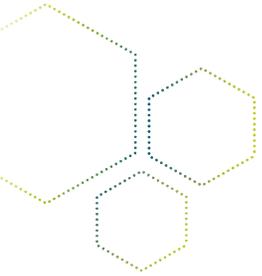
Examen de fond des marques de garantie

- **Présence du règlement d'usage**
- Conformité du règlement d'usage à l'**ordre public**

En cas d'absence de règlement d'usage ou de règlement d'usage non conforme à l'ordre public, il est possible de fournir celui-ci suite au refus provisoire.

- Pas de tromperie sur le **caractère de garantie de la marque** : elle ne doit pas apparaître comme autre chose qu'une marque de garantie
- Pas de tromperie sur la **signification de la marque de garantie** : ce qui apparaît comme garanti ne doit pas différer de ce qui est effectivement garanti
- Le titulaire doit être une **personne physique ou une personne morale** qui n'exerce pas d'activité ayant trait à la fourniture des produits et/ou services garantis





Examen de forme des marques de garantie

- **Le nom du titulaire de la marque**
- Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se **conforme aux exigences de l'article L. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle**
- La **représentation** de la marque déposée
- Les **produits et/ou services garantis**
- Les **caractéristiques des produits et/ou services garantis**
- Les **personnes autorisées à utiliser la marque**
- Les **conditions d'usage de la marque**, y compris les **sanctions**
- Si la garantie porte sur des produits et/ou services faisant l'objet d'une certification : le nom, le numéro d'accréditation du ou des organismes accrédités pour certifier la marque, et l'attestation d'accréditation
- La manière dont la personne délivrant la garantie **vérifie les caractéristiques des produits et/ou services garantis et surveille l'usage de la marque**





B

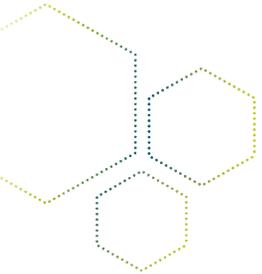
Les marques collectives

La marque collective

Article L. 715-6 du Code de la propriété intellectuelle :

« Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. »

Régime d'examen : Articles L.715-6 à L.715-10 et article R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle



Examen de fond des marques collectives

- **Présence du règlement d'usage**

L'inscription du règlement d'usage conditionne la validité de la marque collective, ce qui n'était pas le cas sous l'ancien régime des marques collectives (CA Paris, 12 déc. 2014, « PAPOUNET »)

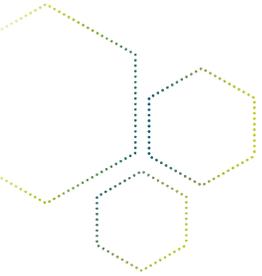
- Conformité du règlement d'usage à l'**ordre public**

- Pas de tromperie sur le **caractère collectif de la marque** : elle ne doit pas apparaître comme autre chose qu'une marque collective

- Pas de tromperie sur la **signification de la marque collective**

- Le titulaire doit être un **groupement (association, fédération...)** ou une **personne morale de droit public**





Examen de forme des marques collectives

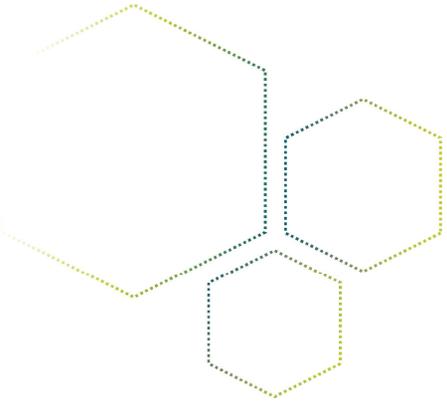
- Le **nom du titulaire de la marque**
- L'**objet** de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque
- La **représentation** de la marque déposée
- Les **produits et/ou services visés** par la marque collective
- Les **organismes habilités à représenter le titulaire de la marque collective**
- Les **personnes autorisées à utiliser la marque**
- Les **conditions d'usage de la marque**, y compris les **sanctions**
- Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation des membres à cette association ou groupement





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Merci



www.inpi.fr



+33 (0)1 56 65 89 98



INPI France

inpi

