

MOTS CLEFS : droit des marques – critères – distinctivité – public ciblé

Selon Marie-Eugene Laporte, « La marque est un vecteur du développement des entreprises et donc de l'économie. » Par son arrêt du 6 janvier 2015 la cour de cassation rappelle la fonction première de la marque : au travers de sa distinctivité, cette dernière doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services proviennent d'une entreprise déterminée. En l'espèce, les juges de la haute juridiction ne reconnaissent pas cette fonction aux marques « I ♥ Paris » et « J♥ Paris ».

FAITS : M. X, titulaire des marques « I ♥ Paris » et « J♥ Paris », forme opposition à l'enregistrement des marques « Paris Je t'♥ » et « I ♥ la Tour Eiffel » par la société Paris Wear Diffusion. La société l'assigne alors en nullité de ses marques « I ♥ Paris » et « J♥ Paris » ainsi que pour concurrence déloyale et appelle en intervention forcée la société France Trading en sa qualité de licenciée de ces marques. M. X ainsi que la société France Trading demandent alors reconventionnellement la condamnation de la société pour contrefaçon de leurs marques.

PROCÉDURE : Le 8 mars 2013 la Cour d'Appel de Paris prononce la nullité pour défaut de distinctivité des marques « I ♥ Paris » et « J♥ Paris » et ordonne la transcription du jugement, une fois devenu définitif, au Registre national des marques. M. X et la société licenciée forment alors un pourvoi et défendent le caractère distinctif des marques litigieuses tout d'abord au travers de l'usage qui en a été fait. Les requérants arguent également le fait que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie non pas au regard de l'activité exercée par le déposant mais au regard des produits et services visés dans la demande d'enregistrement. Ils rappellent également que constitue une marque valable le signe utilisé afin de préciser quelle est l'origine du produit. Enfin, ils soulignent un inversement de la charge de la preuve puisque c'est à celui qui prétend que la marque doit être annulée de démontrer le défaut de caractère distinctif de celle-ci.

PROBLÈME DE DROIT : Au regard de cette affaire, il convient de se demander quel rôle joue la marque vis-à-vis du public quelle vise ?

SOLUTION : La cour de cassation rejette le pourvoi des requérants. Selon la cour, la marque doit remplir une fonction d'identification d'origine ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les marques litigieuses véhiculent simplement un message d'attachement à une ville ayant une vocation décorative. Après avoir rappeler la définition de la marque elle s'attarde sur celle du critère de distinctivité. Selon la cour, la distinctivité s'apprécie au regard du public concerné.



NOTE :

Selon l'article L. 711-1 du Code de la Propriété intellectuelle la marque « *est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.* » Afin de bénéficier de la protection du droit des marques, le signe représentant la marque devra remplir trois conditions : être licite, disponible et distinctif. C'est sur cette dernière condition que la cour de cassation a dû se pencher le 6 janvier 2015.

Une solution retenant le critère prépondérant de distinctivité

La marque est un signe servant à distinguer des produits ou services. Elle a une fonction d'identification. Pour cela, le signe doit être distinctif ce qui signifie qu'il doit permettre d'identifier des produits ou services parmi ceux des concurrents, il permet d'individualiser le produit parmi d'autres. Le caractère distinctif d'une marque est néanmoins amovible puisqu'il peut s'acquérir comme il peut se perdre de par son usage, comme le soulignent les requérants en l'espèce. Néanmoins l'argument ne fera pas mouche chez les juges. Si l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un monopole sur cette dernière, ce monopole est toutefois limité à un domaine d'activité soit seulement les produits et services désignés dans la demande. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. C'est ce que rappelle très clairement la cour de cassation en précisant que l'ensemble des produits liés aux marques litigieuses ressortissent au commerce touristique.

En l'espèce les marques « I ♥ Paris » et « J'♥ Paris » ne remplissent nullement la fonction d'identification de la marque puisqu'elles sont perçues comme un simple ornement que le consommateur comprendra, quelle que soit sa langue, du fait de la substitution du terme LOVE ou AIME par le symbole du cœur. Il s'agit bien ici d'un signe destiné à extérioriser

l'enthousiasme d'une personne pour un lieu particulier, et non comme une garantie d'origine commerciale du produit, quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes. La marque doit donc être un indicateur permettant au consommateur d'établir instantanément l'origine commerciale d'un produit ou d'un service.

Une solution retenant le caractère prépondérant du public ciblé

Un signe distinctif est également un signe de ralliement de la clientèle. En effet, la marque doit permettre au consommateur d'identifier les produits et garantir leur origine et donc de faire un choix éclairé et raisonné entre les différents produits. Pour cela, conformément à la jurisprudence européenne (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing), les juges utilisent le public ciblé en tant que référent de la distinctivité. Ils rechercheront ainsi si le public ciblé est un consommateur moyen, un grand public ou encore un public spécialisé.

En l'espèce, les juges relèvent que le public concerné est « *une personne d'attention moyenne désireuse de conserver une trace de son passage à Paris* » De surplus, les juges rappellent que ce consommateur est familiarisé avec ce type d'affichage depuis l'apparition du slogan « I ♥ NY » en 1977. Ainsi, au vu de cette définition du public ciblé, les juges en déduisent à bon droit que le consommateur ne percevra pas le signe comme une marque mais comme un signe décoratif. Ainsi, par cette décision la cour de cassation rappelle bien la fonction d'origine de la marque qui est l'identification du produit, une telle fonction ne pouvant être comprise que selon le public ciblé. En effet, si le public ciblé avait été un public averti, la solution des juges aurait certainement été toute autre.

Ingrid Estellon

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2014



ARRÊT :

Cass. Com., 6 janvier 2015, n° 13-17.108

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2013), qu'à la suite des diverses oppositions que M. X...avait formées à l'enregistrement des marques, notamment " Paris Je t'♥ " et " I ♥ la Tour Eiffel ", déposées par la société Paris Wear Diffusion, celle-ci l'a assigné en nullité (...) des marques " I ♥ Paris " (...) et " J'♥ Paris " (...) ainsi que pour concurrence déloyale ; qu'elle a également appelé en intervention forcée la société France Trading, prise en sa qualité de licenciée de ces marques ; que M. X...et la société France Trading ont reconventionnellement demandé la condamnation de la société Paris Wear Diffusion pour contrefaçon des marques françaises " J'♥ Paris " (...) et des marques françaises " I ♥ Paris "

(...)

Attendu que M. X...et la société FranceTrading font grief à l'arrêt de prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques

(...)

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée ; qu'après avoir

rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d'une entreprise déterminée, l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève, d'abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l'enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d'attention moyenne en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu'il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu'il véhicule un message d'attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X..., quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d'identification d'origine des marques n'était pas remplie pour les produits en cause (...) la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

