

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est

Direction du Master : Professeur Christophe Caron

Sommaire

Chronique du mois *Le droit des marques à l'épreuve du greenwashing : entre lutte contre les signes évocateurs et protection des intérêts des consommateurs.....***p.2**

Décision du mois *« Giant », une marque au goût insipide ?.....***p.4**

Contribution d'un ancien du Master *Lise Rahou.....***p.5**

Article *La suppression du critère de représentation graphique : révolution en droit des marques.....***p.6**

Focus *Seizure for the counterfeit in the course of first instance proceedings.....***p.7**

Interview *Alain Girardet.....***p.8**

Editorial



Emmanuelle Machinet

Associée du cabinet Beau de Loménie, conseil en propriété industrielle.

Chargée d'enseignement à l'Université Paris Est Créteil.

Comme Sybaris, la promotion Nabucco subit les rudes conséquences de la pandémie : après les cours en *distanciel* ... le report des examens. Souhaitons que les conditions sanitaires permettent de les faire passer en *présentiel* en septembre !

Tout le monde en parle mais la base data.inpi.fr ne compte qu'une seule marque française COVID-19 (n° 204628356 en classes 18 et 25). Curieux, alors qu'habituellement le registre de l'INPI reflète l'actualité que les opérateurs économiques s'approprient à travers leurs marques. Des marques « COVID » ont pourtant été déposées... mais ne sont pas publiées. Selon l'INPI, de telles marques renvoyant à une maladie mondiale mortelle pour laquelle il n'est pas encore connu à ce jour de vaccin permettant de l'éradiquer, sa monopolisation par une personne à des fins mercantiles serait susceptible de choquer le public français. Leur publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. La demande n°204628356 est passée à travers les mailles du filet... La marque CORONAVIRUS n°20 4630651 en classes 16, 18, 20, 25, 28 a également été publiée, puis rejetée.

En d'autres temps, l'INPI enregistrait des marques hacke le cancer, SOLIDARITE SIDA DES JEUNES CONTRE LE SIDA (logo), VIH-InterAct.

L'ordre public est-il vraiment toujours en jeu ? Le défaut de caractère distinctif, le caractère descriptif ou trompeur ne suffisent-ils pas dans la plupart des cas à éviter le risque de monopolisation illégitime ? Un déposant éconduit contestera peut-être cette position systématique devant la Cour d'Appel, à moins qu'il ne préfère à moindre frais solliciter une marque de l'Union européenne... L'EUIPO, plus nuancé, a refusé d'enregistrer la marque COVID pour des armes, mais enregistré des marques telles que COVID ARMOUR ou LIFE After COVID (logo).

L'équipe Palimpseste

Rédacteurs en chef
Manon Lanneau
Lucas Potrel

Présidente

Pauline Gilles

Vice-présidente

Sonia Houamdi

Secrétaires

Esther Ghrenassia

Julie Jouvance

L'association LEXPIA

Trésorier

Guillaume Leclere

Directrice artistique

Sophia Adedjoumon

Chargées d'évènementiel

Clara Abi Sleiman

Clarisse Sorlat

Responsables communication

Naila Kherich
Chaïmaa Charki

Webmasters

Aude Poignant
Morgane Sot

Retrouvez votre revue sur le site:

www.masterpia.com

Le droit des marques à l'épreuve du greenwashing : entre lutte contre les signes évocateurs et protection des intérêts des consommateurs

Par la récente condamnation de l'État Français le 3 février 2021 par le Tribunal administratif de Paris pour manquement dans la lutte contre le réchauffement climatique, le droit montre à cet égard un intérêt grandissant. Voulant sans cesse s'adapter pour mieux répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, les entreprises tendent à développer des marques plus vertueuses. Toutefois, beaucoup pratiquent la technique du « *greenwashing* » ou écoblanchiment en Français, qui consiste « en une communication qui utilise de façon abusive l'argument écologique (...) par une promesse environnementale faite sur un produit, (qui) ne présente qu'un intérêt minime, voire inexistant pour l'environnement » (Guide pratique des allégations environnementales à l'usage des professionnels et des consommateurs). Autrement dit, le *greenwashing* vise à orienter sa communication et son marketing vers un positionnement écologique respectueux malgré des pratiques réelles contraires. Perçues non seulement comme trompeuses et créant un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, les marques d'écoblanchiment ou verdissage posent un problème de distinctivité et de descriptivité contre lequel le droit doit lutter, en plus des préoccupations d'ordre concurrentiel, de protection des consommateurs, de mercatique et de limite du monopole de protection.

Si le droit des marques joue un rôle majeur dans la lutte contre le *greenwashing* notamment en filtrant les signes évocateurs (I), le droit de la consommation et le droit de la concurrence sont également de puissants alliés dans la protection des intérêts des consommateurs (II).

I. Le droit des marques face au *greenwashing*, un outil de lutte contre les signes évocateurs

La problématique récente du *greenwashing* amène à contrebalancer la pratique avec le droit des marques et s'interroger tantôt sur la descriptivité, la distinctivité et le risque de confusion en France, tantôt sur la déceptivité et le risque de tromperie à l'étranger.

Afin d'attirer les consommateurs à la recherche de modes de consommation plus vertueux, les entreprises ont tout intérêt à mettre en avant le caractère écologique de leurs produits et services, notamment à travers des marques verbales et des slogans accrocheurs. C'est sans compter les motifs absolus de nullité ou de refus à l'enregistrement d'une marque, tels que la descriptivité et l'absence de distinctivité fixés par l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). En effet, les prétendants à la titularité d'une marque se heurtent à une analyse mise en place par les offices nationaux comme régionaux en vue de lutter contre le *greenwashing*.

Ainsi, pourraient être exclues à l'enregistrement, dans certains cas, les marques verbales comportant des termes comme « écologique », « green », « durable », ou encore « bio » (G. Henry, *L'analyse écologique du droit : un nouveau champ de recherche pour les juristes*, RTD

Com. 2014, p. 289). La Cour de justice de l'Union Européenne a jugé comme descriptive la marque verbale « ecoDoor » désignant des machines à laver, au motif que le signe verbal renvoyait exclusivement à l'efficacité énergétique et au « caractère écologique des produits concernés en raison des qualités de la porte dont ces produits étaient équipés » (CJUE, Affaire C-126/13 P, 10 juillet 2014, point 29).

En France, l'étude de la jurisprudence n'est pas nette, la solution dépendant surtout de l'appréciation des juges. En effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris d'alors a pu considérer comme descriptif le signe « Ecosolaire » pour désigner des matériels fonctionnant à l'énergie solaire (TGI Paris, 15 décembre 2010, PIBD 2011. III. 220), comme il a pu admettre la validité du signe « Natura » pour des prothèses dentaires, considérant que le caractère écologique de ces dernières était inhabituel (TGI Paris, 22 oct. 2010, 3e ch., 2e sect., RG : 09/14387). S'ajoute en outre la volonté d'écartier tout risque de confusion dans l'esprit du public concerné par les produits. Les différents offices sont très attentifs à ce sujet et sanctionnent régulièrement des marques verbales, de couleur mais également des slogans qui présenteraient de telles caractéristiques par la nullité absolue ou le refus d'enregistrement. Tous les signes sont donc visés et seules pourraient échapper à un tel encadrement les marques ayant acquis le caractère de distinctivité par l'usage.

De l'autre côté de l'Atlantique, les juges américains sont allés jusqu'à se poser la question de la déceptivité, soit le fait que les marques soient de nature à induire le public en erreur sur la qualité, l'origine, ou la nature du produit.

En la matière, des auteurs ont relevé une tendance de la part de l'U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, de refuser l'enregistrement d'éco-marques (E.L. Lane, *In Eco-mark Examination USPTO Getting Into Anti-Greenwashing*, Lexis Nexis, Oct. 2014).

En 2013, la chambre d'appel de l'USPTO avait ainsi refusé l'enregistrement de la marque « GREEN SEAL » (littéralement « sceau vert ») désignant des rubans adhésifs et des distributeurs de rubans adhésifs, au motif qu'elle comportait un caractère déceptif et descriptif.

Au sens du droit des marques américain, la déceptivité, ou description fautive, doit être susceptible d'affecter la décision du public pertinent d'acquérir le produit concerné. En l'espèce, l'Office a estimé que l'utilisation du mot « GREEN » informe directement les consommateurs potentiels du caractère écologique des produits adhésifs influant ainsi leur décision d'achat, sans pour autant qu'ils renferment cette qualité.

Or, le déposant n'a jamais revendiqué le caractère écologique de ses produits puisqu'il commercialisait des ru-

bans adhésifs de plusieurs couleurs, y compris de couleur verte. Notant un intérêt croissant pour le caractère écoresponsable des rubans adhésifs, l'Office a tout de même conclu que le mot « GREEN » induirait une part significative des consommateurs en erreur sur la qualité écologique de ce produit.

II. La protection des consommateurs contre le *greenwashing*

Pour lutter contre les dérives du *greenwashing*, le système juridique actuel semble apporter une protection appropriée, tant au niveau des écolabels et des marques de certification qu'au niveau du droit de la concurrence et du droit de la consommation.

Créée en 2017, la marque de certification est définie par l'article 83 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne comme une marque « propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique ». Il apparaît très clairement que le législateur a mis l'indépendance au cœur du mécanisme de la marque de certification. En effet, un tel titre ne peut être détenu par un organisme certificateur qui exerce une activité ayant trait à la fourniture de produits et services du type certifié. Cela exclut donc de la titularité les fabricants, importateurs ou encore vendeurs des produits visés par la marque de certification. Cette indépendance entre les acteurs du secteur industriel et l'organisme certificateur permettra aux consommateurs de voir en la marque de certification écologique un gage de qualité, mais surtout de fiabilité.

L'ISO (International Organization for Standardization) a quant à elle établi une classification entre les écolabels pouvant exister sur le marché. Elle distingue les écolabels officiels contrôlés par des organismes publics (*Ecolabel Européen* par exemple) des écolabels privés détenus par les entreprises, les auto-déclarations et les éco-profil, qui consistent à dresser le profil écologique d'un produit pour en permettre la comparaison avec d'autres.

Pour que les écolabels officiels puissent bénéficier du régime des marques de certification existant en France depuis 2007 et à l'échelle européenne depuis 2017, ces dernières doivent répondre à un cahier des charges précis (art. L. 715-1 à L. 715-3 CPI). Selon les conditions de dépôt, cette certification ne doit pas avoir pour but de renseigner le consommateur sur une origine géographique du produit, mais de lui indiquer les critères essentiels de ce dernier, comme le label *Cruelty Free* attestant que le produit n'a pas été testé sur les animaux.

Toutefois, il n'est pas toujours aisé pour le consommateur de faire la différence entre les écolabels existants. Dès lors, le droit de la consommation et le droit de la concurrence constituent un bras armé puissant pour protéger le consommateur.

En droit de la consommation, l'une des premières protections consiste en la sanction du délit de pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-1 Code de la consommation), pratiques qui se matérialisent par des allégations de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature ou les caractéristiques essentielles que ce dernier recherche dans le produit. À l'ère des réseaux sociaux où des « influenceurs » se voient dicter des discours mercatiques axés sur l'écologie pour séduire de jeunes consommateurs, bon nombre de ces pratiques constituent en réalité des allégations écologiques trompeuses sanctionnables (Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs).

S'agissant du droit de la concurrence, la lutte contre les pratiques déloyales est assurée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes qui conduit des enquêtes régulières pour sanctionner les atteintes qu'elle constate et en prévenir de nouvelles. Son bilan d'activité 2019 a révélé d'importants préjudices pour les consommateurs dans le secteur de la rénovation énergétique, entraînant des injonctions et avertissements à l'encontre de 555 établissements contrôlés. De plus, les associations telles que *l'UFC-Que-Choisir* sont des acteurs à l'impact grandissant dans la défense des consommateurs. En outre, les normes ISO 14020 permettent d'encadrer et de promouvoir une communication environnementale loyale.

Ainsi, face au développement de plus en plus prégnant du *greenwashing* et de l'apparition de nouveaux enjeux liés à cette pratique, le cadre juridique actuel semble donner des outils satisfaisants pour permettre la sauvegarde des intérêts du consommateur.

Sophia Adedjoumon



Morgane Sot

« Giant », une marque au goût insipide ?

« Quick, un goût plus fort que tout », mais qui ne permet pas d'outrepasser les règles du droit des marques lorsqu'il convient de désigner ses produits et services, au terme d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 janvier 2021 (n°18-20.702).

Il s'agit d'une véritable saga jurisprudentielle qui oppose les sociétés Quick à la société Sodebo et prend essor dans les prétoires en 2013.

En l'espèce, la société Quick dépose, le 14 juin 2006, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la marque internationale « Giant » couvrant la France, pour désigner les classes 29, 30 et 43 représentant « les aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fastfood ».

Le 3 février 2011, la société Sodebo dépose, à l'Institut national de la propriété industrielle, la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner divers produits en classes 29 et 30, afin de commercialiser des parts de pizza sous la dénomination « Pizza Giant ».

Dans ce contexte de concurrence entre sociétés de restauration rapide, les sociétés Quick assignent en justice la société Sodebo en annulation de la marque « Pizza Giant Sodebo », en contrefaçon de la marque « Giant », en concurrence déloyale et actes parasitaires. A titre reconventionnel, cette dernière fait valoir le défaut de distinctivité pour demander la nullité de la marque opposée.

L'affaire est ensuite portée devant la Cour d'appel, rendant un arrêt le 14 avril 2015, avant que ne soit rendu un arrêt de cassation le 8 juin 2017 et un arrêt de Cour d'appel sur renvoi le 3 juillet 2018, pour finalement être à nouveau soumise à la Cour de cassation.

Ce processus décisionnel n'est pas anodin lorsqu'est pris connaissance de la pléthore de décisions rendues sur le fondement du caractère distinctif d'une marque impliquant un terme anglophone, aussi bien à l'échelle nationale qu'europpéenne.

Le terme anglophone « Giant », employé par les sociétés Quick à titre de marque, s'analyse comme étant un adjectif qualificatif associé au produit visé, soit un hamburger, lequel traduit en français signifie « géant ». De surcroît, il incarne un adjectif, courant et banal, utilisé particulièrement par les chaînes de restauration rapide, dans la mesure où celui-ci décrit une caractéristique quantitative du produit.

La Cour de cassation souligne que ce terme est « nécessairement compris par le consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration, en particulier d'article de fastfood ». Par ailleurs, elle relève que « dans le domaine des hamburgers, les quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même du produit ». Cela est aisément perceptible en se référant à McDonald's commercialisant le « Big Mac », ou encore à Burger King commercialisant le « Big King ». Ces exemples démontrent que ces adjectifs incarnent des termes usuels et essentiels au sein du secteur d'activité concerné par l'espèce.

En outre, la validité de la marque « Giant » reviendrait à admettre un monopole pernicieux qui aurait pour effet de priver ou de dissuader les opérateurs économiques concurrents d'user d'un terme, alors même que celui-ci s'avérerait utile dans une fonction descriptive.

Les sociétés Quick ont tenté de sauver leur marque en se prévalant de la redoutable acquisition de la distinctivité par l'usage, en versant aux débats un sondage réalisé le 18 septembre 2014 auprès des consommateurs français, selon lequel 44% des français associent le terme « Giant » à une marque. Néanmoins, la Cour de cassation considère que ce sondage est inopérant au motif qu'il a été réalisé trois ans après le dépôt de marque de la société Sodebo.

Cette affaire ne va pas sans rappeler l'affaire opposant Rent A Car aux entreprises Holdings (CA Paris, 15 janv. 2019), que ce soit sous l'angle de la persistance des débats ou des moyens de défense.

Sont pareillement abordés dans ces affaires : la distinctivité par l'usage, les investissements publicitaires, l'apport de sondages de consommateurs, les compositions sur le marché dans lesquelles s'incorpore l'intégralité du signe revendiqué.

A par ailleurs été souligné que les mots déclinés de « Giant », par Quick, ne permettent pas de prouver un usage massif en tant que marque, car celui-ci est systématiquement accompagné par d'autres termes : « Love Giant » ; « Giant Max » ; « Giant Max country ». A contrario, a récemment été retenu que le signe « LM GTE » a acquis un caractère distinctif par l'usage, au regard de l'utilisation étendue, s'inscrivant dans la durée, des signes dérivés « LM GT », « LM GT1 » et « LM GT2 », pour des services liés aux courses automobiles (CA Rennes, 8 déc. 2020).

L'arrêt de cassation semble affirmer une prééminence quasi-indéfectible de la fonction essentielle d'une marque sur une distinctivité acquise par l'usage, tant elle écarte un sondage allant dans le sens des arguments de Quick, lequel se heurte à un contrôle nécessairement méticuleux de la Cour.

Clara Abi Sleiman



Julie Jouvance

Contribution d'un ancien du Master



Lise Rahou

Promotion 2009 - 2010

1. Quel est votre parcours professionnel et votre situation professionnelle actuelle ?

Avant d'intégrer le Master 2 du Professeur Christophe Caron, j'ai effectué deux stages au sein d'un Cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Mon stage de fin de Master 2 s'est ensuite déroulé au département propriété intellectuelle du Groupe France Télévisions. Après un séjour à l'étranger, j'ai intégré le Cabinet Bouchara & Avocats, spécialisé en droit de la Propriété intellectuelle.

Enfin, pendant l'EFB, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage PPI (projet personnel individualisé) dans le département Propriété intellectuelle de Sephora (groupe LVMH) puis mon stage final, de nouveau, au sein du Cabinet Bouchara. J'ai été prise en collaboration par ce Cabinet et y suis restée pendant environ 4 ans.

Depuis 2 ans, j'ai co-fondé le Cabinet Marli qui intervient essentiellement en droit de la propriété intellectuelle.

2. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé de créer votre propre cabinet d'avocats spécialisé en PI ?

Quand j'ai commencé mes études de droit, j'avais déjà pour volonté de créer ma propre structure. Le choix de la fonder dans le domaine de la propriété intellectuelle a été plutôt naturel car il s'agissait du domaine juridique qui m'a toujours attiré. Mes expériences professionnelles m'ont confortée dans cette envie car elles m'ont permises d'avoir des bases solides juridiquement mais également d'appréhender le fonctionnement, notamment administratif, d'une structure en travaillant pendant plusieurs années au sein d'un cabinet de niche.

Enfin, j'avais envie de pouvoir décider des dossiers que mon Cabinet allait suivre, des personnes avec qui j'allais travailler, des investissements que j'allais réaliser et d'accompagner et conseiller directement le Client dans ses problématiques en propriété intellectuelle.

3. Quelles sont, selon vous, les qualités/motivations nécessaires pour se lancer dans un projet de création de cabinet ?

Tout d'abord, il est primordial d'avoir de bonnes compétences juridiques et pratiques, celles-ci constituent le socle de votre activité. Il est ensuite essentiel d'aimer son métier et le domaine d'activité choisit car les heures sont nombreuses. Bien qu'on en fasse plus rarement état, les qualités humaines d'écoute et de compréhension sont très utiles car vous êtes en relation directe avec le client qui peut être apeuré par un conflit juridique. Il faut aussi savoir prendre du recul pour pouvoir conseiller aux mieux.

Il est également important de voir un Cabinet comme une entreprise et donc de posséder des qualités commerciales, organisationnelles et financières. Un esprit entrepreneurial est un réel atout pour se lancer.

La création d'un Cabinet implique des sacrifices, une prise de risques et des moments de doute mais elle apporte beaucoup de satisfaction, que ce soit avec le développement de la clien-

tèle et de la structure, les recommandations des clients, le premier dossier gagné ou encore cette indépendance qui malheureusement, n'est pas toujours respectée dans certains cabinets.

4. Quelles sont les principales thématiques dans les dossiers que vous traitez aujourd'hui ?

Le Cabinet Marli intervient essentiellement en droit de la propriété intellectuelle, concurrence déloyale et parasitaire.

J'ai une grande attirance pour le droit des marques car il s'agit d'une matière, à mon sens, très stratégique avec des actions qui peuvent être initiées rapidement, des considérations mondiales et une grande part de négociations. Nous avons donc de nombreux dossiers dans ce domaine.

En droit des marques par exemple, nous suivons actuellement plusieurs dossiers dans lesquels des conflits entre des titulaires naissent lors d'un nouveau dépôt et de la mise en place d'une surveillance alors que les marques coexistaient paisiblement depuis des années, sur divers territoires. Entre nécessité de défendre sa marque, forclusion par tolérance, déchéance et périmètre de protection, les problématiques sur ces dossiers sont très intéressantes.

Nous travaillons également dans plusieurs dossiers où nous sollicitons, pour le compte de nos clients, la nullité des marques invoquées pour défaut de caractère distinctif. En effet, il y a plusieurs années les marques, même très évocatrices, étaient plus facilement enregistrées en France. Elles sont donc pour le demandeur un droit qu'il peut légitimement invoquer, reste à nos clients en défense de tenter d'en obtenir la nullité.

Enfin, en ce moment, nous avons aussi plusieurs dossiers sur la personnalisation et la modification de produits de tiers (une volonté du consommateur d'avoir des produits personnalisés et donc une opportunité de business pour les entreprises). Se posent alors des problématiques aussi bien en droit des marques qu'en droit des dessins et modèles et droit d'auteur.

5. Un conseil à la promotion sortante du diplôme ?

Avec votre Master 2, vous avez eu l'opportunité d'approfondir auprès de professionnels en activité et d'aborder la propriété intellectuelle sous son aspect pratique.

Je ne peux que vous recommander de poursuivre cet enseignement en multipliant vos expériences professionnelles dans des structures différentes. Tout d'abord, parce que chaque structure vous apportera des compétences spécifiques qui vous seront utiles tout au long de votre carrière. Par ailleurs, parce qu'il est nécessaire, selon moi, d'avoir travaillé tant en département juridique qu'en cabinet d'avocats pour déterminer ce qui nous correspond le mieux. Enfin, ces diverses expériences vous permettront de comprendre comment fonctionne en pratique chaque structure. Ainsi, vous saurez éclairer un Cabinet d'avocats sur les attentes d'un département juridique ; inversement, en tant que juriste vous serez en mesure de comprendre la mise en place et les exigences d'un contentieux et serez capables d'assister au mieux votre avocat.

Enfin, et évidemment, il faut trouver ce qui vous correspond ! Qu'il s'agisse de travailler en entreprise, en cabinet d'avocats ou même vous servir de vos compétences pour travailler dans un autre domaine que le droit, avec votre formation, si vous avez la curiosité et l'envie, vous trouverez sans difficulté un poste où vous pourrez vous épanouir.

La suppression du critère de représentation graphique : révolution en droit des marques ?

La marque, signe distinctif indispensable pour une entreprise, permet aux consommateurs d'identifier l'origine des produits et des services proposés sur le marché. Elle fait depuis longtemps l'objet de nombreux contentieux, résultant de l'exigence de distinctivité et de non-descriptivité, deux conditions de protection imposées par la loi.

C'est cependant une difficulté toute autre qui a vu le jour lors de l'arrivée de la loi du 4 Janvier 1991, transposant la directive n° 89/104/CEE sur les marques. Cette dernière a mis en place l'exigence d'un critère de représentation graphique pour que le dépôt soit valable (ancien article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Ce critère imposait donc de définir quel était l'objet du monopole en question, en délimitant le produit et le service de la gamme sur lequel il portait.

Le législateur souhaitait, avant tout, déterminer les contours de la protection juridique. Si la problématique ne se posait pas pour les marques figuratives, nominales, ou tridimensionnelles - pouvant être dessinées ou écrites, elles étaient conformes à l'exigence de représentation graphique - les formes olfactives et gustatives, auxquelles on refuse par ailleurs le droit d'auteur, ne pouvaient pas, elles, être représentées et étaient quasi-automatiquement exclues de la protection.

L'exigence de représentation graphique a été abandonnée, permettant ainsi de faciliter le dépôt des marques dites « atypiques » (ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019).

Cette ordonnance a-t-elle alors réellement permis un élargissement des critères de protection des marques françaises et européennes ?

Théoriquement, elle a pour objectif principal de permettre aux signes dont la représentation graphique étaient impossibles (olfactives, gustatives, mais aussi sonores) d'être protégées par le droit des marques. Les consommateurs peuvent donc désormais associer un goût, un son, une odeur à une entreprise particulière.

Pour que le dépôt soit possible, la marque doit être identifiée « de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible durable et objective » afin de déterminer l'objet et l'étendue de la protection (L. 711-1 nouveau Code de la propriété intellectuelle).

Cette réforme rend alors caduque la solution de l'arrêt *Shield Mark* (CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01), selon laquelle il était nécessaire de déposer une marque sonore sous forme de portée musicale suffisamment précise, rendant ainsi impossible le dépôt de sons non représentables par le solfège. Dorénavant, il est possible de déposer un fichier informatique sonore pour représenter la marque.

Constituées d'une combinaison d'images et de sons, les marques multimédia rencontraient également des difficultés à être représentées graphiquement : ces difficultés sont désormais aisément surmontables par le dépôt d'un fichier numérique.

Néanmoins, dans la pratique, des doutes subsistent quant au dépôt de marque olfactives. Les sept conditions dégagées par l'arrêt *Sieckmann* (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00) reprises à l'article R. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, vont ainsi toujours s'appliquer. En l'absence de standard objectif pour décrire et représenter une odeur, le dépôt de certaines marques se trouve fortement compromis. Trop technique ou parfois imprécise, la formule chimique de la substance dégageant l'odeur a été écartée par la CJUE pour représenter une telle marque. De surcroît, les directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne de l'EUIPO, qui excluent les « représentations graphiques de l'odeur », semblent fermer la porte aux chromatogrammes et aux spectrogrammes de masse. Il est vrai que de telles représentations paraissent difficilement intelligibles.

On retrouve les mêmes incertitudes à l'égard de la marque gustative : on se heurte à l'impossibilité de représenter de manière objective une saveur, qui repose essentiellement sur des sensations et des expériences viables et subjectives.

Par ailleurs, les nouvelles prescriptions en matière de représentation de marque vont avoir des conséquences sur la portée de la protection. Une fois la marque enregistrée, la représentation est incluse dans le registre qui est ensuite publié. Elle offre ainsi une meilleure information des tiers à propos des caractéristiques du signe protégé.

On observe donc un plus grand degré de précision dans l'identification des signes, ce qui renforce la sécurité juridique, facilite les recherches d'antériorité et permet de diminuer le risque d'étendre à tort la portée du droit qui est « garantie par l'enregistrement lui-même » (*Sieckmann*, préc.).

Des difficultés pratiques d'enregistrement des marques « atypiques » subsistent donc, malgré la suppression du critère de représentation graphique.

Esther Ghrenassia



Guillaume Leclere

Seizure for the counterfeit in the course of first instance proceedings

For many years, the seizure for counterfeit during proceedings has been the subject of a lively debate in doctrine. Even in the course of proceedings, any party may have an interest in using it in order to establish that the alleged infringement persists over time or to determine the extent of the prejudice. However, the case law remains uncertain and fluctuating on this subject. This fuels a large amount of litigation and precludes any legal certainty and predictability. The difficulty lies in the articulation between, on the one hand, the general rules of procedural law governed by the French Civil Procedure Code and, on the other hand, the special rules of the French Intellectual Property Code (IPC). Let us take as an example a seizure for infringement of trademarks during proceedings on the merits.

First of all, when reading Article 53 of the Code of Civil Procedure (CCP), it would appear that proceedings are pending as soon as the judge is in a position to take cognizance of the claims. This is therefore the moment when the summons is placed by handing it over to the “secrétariat-greffe” of the Judicial Court within the meaning of Article 757 CCP.

Then comes the question of the competent judge to hear the request for infringement seizure. Although this was a controversial issue, it seems that today the debate has been concluded. Indeed, case law seems to be consistent on this point : When proceedings on the merits are initiated, then paragraph 3 of Article 845 new CCP should apply. Thus, the application must be presented before the President of the court previously seized rather than before the President of the court which has territorial jurisdiction over the place where the measure is to be enforced. In this way this solution contributes to the proper administration of justice.

However, the debate focuses more on the conditions for granting the measure. This is where opinions are divided.

Part of the doctrine maintains that during the course of proceedings, the application of Article 845 CCP, relating to proceedings on applications, de facto excludes the application of the rules of the Intellectual Property Code and, precisely in our case, Article L. 716-4-7 IPC, which governs the seizure of infringing trademarks. Therefore, for a measure similar to the seizure for infringement to be ordered in the course of proceedings, the plaintiff must satisfy the conditions of general procedural law. He must therefore establish urgency and prove the need to derogate from the adversarial principle. This last condition is difficult to meet. The applicant must convince the court that the party against whom the measure is to be applied, because of his or her conduct, no longer deserves the protection of the adversarial principle. In order to do so, he must prove that the party against whom the measure would be taken has acted unfairly and in breach of Article 11 of the CCP.

At the same time, another part of the doctrine considers that in the during of proceedings on the merits, only paragraph three of article 845 CCP applies in order to determine the competent court.

Also, they argue that the application of this article does not automatically exclude the application of the provisions of the CCP specific to the seizure of infringing goods. Consequently, the conditions of urgency and necessity generally required by the Code of Civil Procedure are not required. Thus, even in the course of the proceedings, the applicant would only be required to prove his status as an infringer by proving his ownership of the disputed trademark rights.

Until now, the case law seemed to lean in favour of the first doctrinal solution. Nevertheless, recently, by a decision of December 15, 2020 (No. 20/05642), the Paris Court of Appeal granted the plaintiffs the right to an infringement seizure in the course of proceedings even though they had not met the conditions of urgency and necessity imposed by general procedural law. This solution has been handed down in patent matters, but we cannot what could prevent its application regardless of the intellectual property right invoked.

The solution adopted by the Court of Appeal leaves one perplexed. Indeed, the European Court of Human Rights guarantees the right to a fair trial. This fundamental right is guaranteed particular by the guiding principles of the trial, which include the protective rights of the defence and the right to a fair hearing. However, by making it so easy to derogate from the adversarial principle, the parties are not armed with the same weapons.

Has this judgment been appealed to the Court of Cassation? If so, will the Court of Cassation confirm the reasoning of the Court of Appeal? No one can tell, as of now. However, we do know that the Decree no. 2019-1333 of 11 December 2019, which came into force on 1 January 2020 and which recently reformed procedural law, has not provided an answer to the question. It would be beneficial for everyone if this doubt could be dispelled.

Chaïmaa Charki



Clarisse Sorlat

Interview

Alain Girardet



Conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation

Professeur Associé du Master 2 PIA

Président de la Commission paritaire des droits d'auteur des journalistes. et membre du collège de contrôle de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

1. Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ?

Après mes études à l'ENM, j'ai été nommé au parquet avant de rejoindre la chancellerie et le cabinet de M. Badinter. À la fin de la législature il m'a été confié la Mission de recherche et d'étude du ministère de la justice ainsi que le bureau du plan et de la prévision. C'est notamment dans ce cadre que j'ai développé des contacts avec les facultés et ai participé à la création de l'Association française pour l'histoire de la justice dont j'ai été secrétaire général pendant dix ans sous présidence de M. Badinter. Après cela, j'ai été nommé secrétaire général à la Cour d'appel de Paris.

En 1992, j'ai retrouvé le travail juridictionnel avec plaisir en qualité de président d'une formation de la 3^e chambre du TGI de Paris, spécialisée dans le contentieux de la propriété intellectuelle, avant de rejoindre, dix ans plus tard, la Cour d'appel de Paris pour présider la chambre de la propriété intellectuelle. Enfin, en 2011, j'ai été nommé à la 1^{re} chambre civile de la Cour de cassation, compétente notamment dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique.

2. Que reprenez-vous essentiellement de votre expérience en tant que professeur associé au sein du Master 2 ?

Beaucoup de choses. La première c'est la satisfaction d'avoir pu enseigner la propriété intellectuelle depuis la création du Master par Christophe Caron et d'avoir vu ainsi 18 promotions d'étudiants aux profils variés mais tous très investis et intéressés... souvent plus par le droit d'auteur que par la propriété industrielle, mais qui - j'ai la faiblesse de le croire - en fin d'année, se montraient moins réticents à l'égard du droit des marques et des brevets.

Je retiens aussi la satisfaction d'avoir eu à diriger des mémoires, dont certains de très bonne facture, sur des questions juridiques pointues. Ce que je retiens enfin de tout aussi positif c'est l'intérêt, pour moi qui suis un acteur de la jurisprudence, de mes échanges avec les étudiants qui ont su m'interpeller sur les jurisprudences inadaptées ou trop techniques, m'amenant à entrer en discussion avec eux sur la pertinence de celles-ci.

Un seul regret peut-être : l'insuffisante connaissance qu'ont les étudiants en général, quel que soit leur université d'origine, du droit de l'Union et de ses institutions, en sorte que les premières séances de mon enseignement annuel ont porté sur ce qui aurait dû être

enseigné dès les premières années de licence, comme c'est le cas en Allemagne.

3. Qu'est-ce qui fait la singularité d'un contentieux de marque par rapport à un autre contentieux de propriété intellectuelle ?

Beaucoup d'éléments sont communs, tels que les constats ou saisies. La singularité des contentieux de marque réside peut-être dans la notion fluctuante, évolutive, du consommateur d'attention moyenne. Or, comme ce consommateur est la référence incontournable du droit des marques, que ce soit pour en apprécier le caractère distinctif, la notoriété ou la renommée, la difficulté première est de se projeter dans l'esprit de "ce consommateur invisible", pour, en outre, conclure ou non à l'existence d'un risque de confusion. On a en propriété industrielle d'autres références similaires, qui sont des créations juridiques toujours difficiles à cerner, comme l'homme ou la femme du métier. Finalement, c'est justement parce que le consommateur évolue lui-même dans ses usages et sa compréhension du monde de la consommation qu'il faut toujours adapter nos raisonnements.

4. Est-ce que la crise sanitaire laisse présager une réformation des procédures à la Cour ?

Il me semble que la crise sanitaire est à l'origine d'une forme de dépérissement de l'audience des plaidoiries. Ce processus était déjà entamé antérieurement à la crise, mais celle-ci n'a fait que l'accélérer puisque dans de nombreuses juridictions les parties et leurs conseils ont été encouragés à déposer leurs dossiers. Je pense qu'une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, il n'est pas dit que l'audience de plaidoiries retrouvera la place qui a été la sienne, ce qui pourra être déploré car, en droit des brevets notamment, la phase de l'audience est capitale.

Propos recueillis par :

Aude Poignant

