

23 Aux origines de la marque : le caractère distinctif, encore et toujours



Étienne NICOLET,
avocat au barreau de Paris, cabinet Advant Altana

Pas de validité sans distinctivité de la marque ! La Cour de cassation et la cour d'appel de Paris ont récemment eu l'occasion revenir sur ce principe cardinal du droit des marques pour apprécier la validité des marques

RENT A CAR et  vente-privée .

1 - La distinctivité est une condition indispensable pour qu'un signe puisse faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque. Par exception, le Code de la propriété intellectuelle admet qu'un signe qui serait dépourvu de distinctivité *ab initio* puisse toutefois accéder à la protection à titre de marque en raison de l'usage qui en a été fait.

2 - La distinctivité de la marque était au cœur de deux récentes affaires portées respectivement devant la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris.

Dans la première espèce, la validité de la marque verbale *RENT A CAR*, déposée par la société éponyme connue pour son activité de vente, d'achat mais surtout de location de voitures, constituait l'un des principaux points de débat dans l'affaire dont avait à connaître la Cour de cassation¹.

Dans la seconde espèce, la validité de la marque semi-figurative

 vente-privée, déposée par la société Vente-Privée.com, était au centre du litige dont la cour d'appel de Paris avait été saisie².

Ces deux affaires nous donnent une illustration intéressante des critères dégagés par le législateur et la jurisprudence concernant l'appréciation du degré de distinctivité intrinsèque d'une marque et, en l'absence de distinctivité *ab initio*, de l'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque.

1. Appréciation du degré de distinctivité intrinsèque d'une marque

3 - En application de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable dans les deux affaires qui nous occupent, un signe dépourvu de caractère distinctif n'était pas éligible à un enregistrement à titre de marque³ (l'article a été en substance repris au sein du nouvel article L. 711-2, 2° et 3° du Code de la propriété intellectuelle).

1. Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-16.208.

2. CA Paris, pôle 5, ch. 2, 17 sept. 2021, n° 19/20427.

3. Aux termes des a et b de l'ancien article L. 711-2, étaient notamment 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 ou du service ;

4 - En outre, en présence de signes constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs – comme dans l'affaire Vente-Privée –, il est admis que l'élément verbal du signe a, en principe, généralement davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif.

En effet, la jurisprudence européenne rappelle traditionnellement que le public n'a pas tendance à examiner les signes mais fait plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal plutôt qu'en détaillant l'élément figuratif⁴. Néanmoins, l'élément verbal d'un signe n'est pas toujours prédominant⁵ et, dans certains cas, l'élément figuratif d'une marque complexe peut, notamment en raison de sa forme, sa taille, sa couleur ou sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal⁶.

5 - La question de la distinctivité *ab initio* du signe doit donc se poser avec acuité pour le déposant qui souhaite procéder à l'enregistrement d'un signe afin de ne pas s'exposer au risque que la nullité de sa marque soit prononcée ultérieurement – dans l'hypothèse, bien entendu, où la demande de marque ne serait pas d'emblée refusée à l'enregistrement par l'INPI.

À ce titre, il sera précisé que l'INPI⁷ ou le tribunal judiciaire – dans le cadre d'une demande reconventionnelle – saisi d'une demande d'annulation de marque pour défaut de caractère distinctif doit effectuer un contrôle rétrospectif de la distinctivité. Sur la base des éléments de preuve fournis par la partie arguant de l'absence de distinctivité de la marque, et discutés par le titulaire défendant la distinctivité de sa marque, l'INPI ou le tribunal est en effet appelé à apprécier le caractère distinctif de la marque au jour de son dépôt, et non au jour de la demande d'annulation ou encore au jour où il statue sur cette demande. Cette règle est rappelée de manière constante par la Cour de cassation⁸.

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 ».

4. Trib. UE, 14 juill. 2005, aff. T-312/03, Selenium-Ace. – EUIPO, 19 déc. 2011, aff. R233/2011-4, Best Tone. – EUIPO, 13 déc. 2011, aff. R53/2011-5, Jumbo.

5. Trib. UE, 31 janv. 2013, aff. T-54/12, Sport.

6. Trib. UE, 23 nov. 2010, aff. T-35/08, Artesa Napa Valley.

7. Depuis le 1^{er} avril 2021, consécutivement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 13 novembre 2019, l'INPI est compétent pour examiner les demandes en nullité de marque.

8. En ce sens, V. par ex. : Cass. com., 8 févr. 2005, n° 02-18.477. – Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-16.262 : JurisData n° 2010-019816.