RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI FRANCE

LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Directives Marques

Directives relatives aux modalités de dépôt et d'examen des demandes d'enregistrement de marques

juillet 2026

Table des matières

- NOTE PRELIMINAIRE 5
- INTRODUCTION 6
- SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT 7

1. CRÉATION DU COMPTE INPI 7
2. MODALITES D'ECHANGE AVEC L'INPI
3. PROCÉDURE DE DÊPÔT 6
4. ATTRIBUTION D'UNE DATE DE DÉPÔT ET D'UN NUMÉRO NATIONAL 9

- SECTION B – EXAMEN PRÉLIMINAIRE – RECEVABILITÉ ET PUBLICATION DE LA DEMANDE 10

1. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 10
2. PROCÉDURE EN CAS D'IRRECEVABILITÉ 16
3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PUBLICATION DE LA DEMANDE 17
4. ISSUE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE 18

- SECTION C – EXAMEN MATÉRIEL 20

CHAPITRE 1 – EXAMEN PORTANT SUR LA FORME DU DÉPÔT 20

A/ Principes généraux et procédure 20

1. OBJECTIFS DE L'EXAMEN DE FORME 20
2. PROCÉDURE EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE FORME 21

B/ Typologie des irrégularités matérielles 23

1. IDENTIFICATION DU DÉPOSANT (RUBRIQUE 1) 24
2. DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE (RUBRIQUE 2.1) 28
3. SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE (RUBRIQUE 2.3) 31
4. DESCRIPTION DU SIGNE CONSTITUANT LA MARQUE (RUBRIQUE 4) 338
5. TYPE DE LA MARQUE (RUBRIQUE 4) 29
6. ENUMERATION DES PRODUITS OU SERVICES AUXQUELS S'APPLIQUE LA MARQUE (RUBRIQUE 5) 32
7. PRIORITÉ(S) (RUBRIQUE 6) 512
8. EXTENSION DE LA PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (RUBRIQUE 6) 473
9. DEMANDE DIVISIONNAIRE 48
10. MARQUE DE GARANTIE – MARQUE COLLECTIVE 46

CHAPITRE 2 – EXAMEN PORTANT SUR LE FOND DU DÉPÔT 54

A/ Principes généraux et procédure 54

1. OBJECTIFS DE L'EXAMEN DE FOND 54
2. PROCÉDURE EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE FOND 56

B/ Typologie des motifs de refus 59

1. SIGNES NE POUVANT CONSTITUER UNE MARQUE 59

2. CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE 61
3. SIGNES DÉPOURVUS INTRINSEQUEMENT DE CARACTÈRE DISTINCTIF 64
4. SIGNES POUVANT SERVIR À DÉSIGNER UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT OU DU SERVICE 65
5. SIGNES DEVENUS USUELS DANS LE LANGAGE COURANT OU DANS LES HABITUDES LOYALES ET CONSTANTES DU COMMERCE 70
6. APPLICATION DES CRITÈRES PRÉCITÉS AUX DIFFERENTES CATÉGORIES DE MARQUE 71
7. ACQUISITION DU CARACTÈRE DISTINCTIF PAR L'USAGE 87
8. SIGNES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT PAR LA FORME OU UNE AUTRE CARACTÉRISTIQUE IMPOSÉE PAR LA NATURE DU PRODUIT, NÉCESSAIRE À L'OBTENTION D'UN RÉSULTAT TECHNIQUE OU CONFÉRANT AU PRODUIT SA VALEUR SUBSTANTIELLE 92
9. SIGNES EXCLUS PAR L'ARTICLE 6TER DE LA CONVENTION DE L'UNION DE PARIS 95
10. SIGNES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC 97
11. SIGNES DONT L'USAGE EST REGLEMENTÉ 100
12. TROMPERIE 105
13. SIGNES CONSTITUÉS DE DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES RÉGLEMENTÉES 118
14. SIGNES CONSTITUÉS DE SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES 125
15. SIGNES CONSTITUÉS DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES 126

C/ Régimes spéciaux 127

1. MARQUES DE GARANTIE 127
2. MARQUES COLLECTIVES 130

Ce document est édité par l'INPI. Il est protégé par le droit d'auteur. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées à des fins non commerciales, sous réserve de citer la source comme suit :
INPI – Procédure d'enregistrement - Directives marques – juillet 2026
Toutes les décisions référencées dans ce document sont accessibles avec le numéro REFER (ex : M20120306) sur la base de Jurisprudence de l'INPI via le lien suivant : https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/

NOTE PRÉLIMINAIRE

Le présent recueil de directives relatives à la procédure d'enregistrement d'une marque s'adresse en particulier à tous les utilisateurs de cette procédure et de façon générale aux étudiants, experts ou praticiens intervenants en matière de marque.

Ces directives reflètent la pratique suivie par l'Institut dans les situations les plus fréquentes et contiennent des instructions générales qui ne peuvent couvrir tous les cas possibles et doivent être modulées selon les circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

Ces directives ne constituent pas un acte juridique normatif mais un éclaircissement sur des points généraux et règles de conduite que l'Institut s'applique à suivre et qui restent subordonnées à la législation en vigueur, à la jurisprudence en matière de marques / dessins et modèles, et aux communications communes adoptées, le cas échéant, par le réseau des offices de propriété industrielle de l'Union européenne.

Tout comme la législation applicable, la jurisprudence ou les communications communes, les directives sont appelées à évoluer. Elles seront ainsi adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision associant les utilisateurs et l'ensemble des services concernés de l'Institut.

Dans les pages suivantes, certaines références figurant dans la marge de gauche concernent les textes officiels régissant les marques / dessins et modèles français[es] et utilisent les abréviations suivantes :

L = partie législative du Code la propriété intellectuelle
R = partie réglementaire du Code la propriété intellectuelle
Déc = Décision du Directeur général de l'INPI

Les passages directement repris des textes législatifs ou réglementaires sont signalés par des caractères en italique et des guillemets.

Ces références, ainsi que celles des décisions citées, permettent également d'accéder aux éléments considérés par un lien hypertexte.

Date de mise en disposition de la Directive (à la suite de la réforme de 2019) : Janvier 2022

Date de mise à jour : juillet 2026

INTRODUCTION

La procédure d'enregistrement d'une marque de produit ou de service comporte un certain nombre d'étapes.

1. La demande d'enregistrement est déposée en ligne.

2. L'INPI vérifie si les conditions de recevabilité de la demande d'enregistrement sont remplies, si une date de dépôt peut être accordée à la demande et si cette demande est publiable.

3. La demande est publiée au *Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle* (BOPI), ce qui ouvre une période de deux mois pendant laquelle des tiers peuvent formuler des observations ou former opposition à l'enregistrement de la demande de marque. Un avis de publication de la demande telle que déposée est adressé au déposant ou à son mandataire.

4. Un examen de forme permet de vérifier la régularité formelle de la demande et des pièces qui y sont annexées au regard des prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur.

5. Un examen de fond permet de vérifier que le signe déposé peut constituer une marque en application des critères de validité prévus par le *Code de la propriété intellectuelle* (*CPI).*

6. En cas de non-conformité de la demande, l'INPI notifie au déposant une objection motivée, en lui impartissant un délai pour régulariser sa demande ou contester les objections.

7. À défaut de régularisation ou d'observation de nature à lever l'objection, la demande d'enregistrement est rejetée, en totalité ou en partie.

8. Le cas échéant, l'opposition introduite par un tiers est instruite par l'INPI. À l'issue de la procédure d'opposition, la demande d'enregistrement est enregistrée ou rejetée en totalité ou en partie.

9. En absence d'irrégularité de fond, de forme ou le cas échéant d'opposition ou si la demande est dûment régularisée par le déposant à la suite d'une notification d'objection ou si elle surmonte l'opposition formée à son encontre, l'enregistrement de la marque est publié au BOPI et un certificat d'enregistrement est adressé au déposant où à son mandataire.

SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT

1. CRÉATION DU COMPTE INPI

Site de l'INPI

Afin de procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement de marque française, il convient dans un premier temps de créer un compte utilisateur sur le portail e-procédures de l'INPI dans la rubrique « créer mon compte ».

Une adresse courriel valide, un mot de passe ainsi que les coordonnées complètes du titulaire du compte devront être renseignés. Attention, une adresse courriel ne peut être rattachée qu'à un seul compte.

Un courriel sera envoyé à l'adresse électronique indiquée afin de procéder à l'activation du compte.

2. MODALITES D'ECHANGE AVEC L'INPI

R. 718-4

Dans le cadre de ses échanges avec les déposants, l'Institut émet des courriers à l'attention de ces derniers, ces courriers pouvant impartir des délais de réponse.

Décret n°2026-R76

Depuis la publication du décret n°2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d'harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l'Institut national de la propriété industrielle le 1er juillet 2026, les notifications sont mises exclusivement à disposition de manière dématérialisée dans l'espace transactionnel (« le portail des marques »).

Le courrier sera réputé reçu à l'ouverture de la notification sur le portail des marques.

Article 4.2 des conditions générales d'utilisation du portail e-procédures

En revanche, si le destinataire ne consulte pas la notification dans les 15 jours suivants sa mise à disposition sur le portail par l'Institut, le document sera réputé avoir été reçu à la date de mise à disposition.

Enfin, en l'absence de rattachement au dossier électronique, la notification sera faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) consultable sur le site de l'INPI.

3. PROCÉDURE DE DÉPÔT

3.1. Modalités de dépôt

Une demande d'enregistrement de marque française doit être déposée par voie électronique, en ligne, par le biais du portail e-procédures de l'INPI, au moyen d'un compte INPI existant ou nouvellement créé (voir supra, SECTION A, 1.)

Portail e-procedures de l'INPI

Le dépôt sous forme électronique suppose le respect des dispositions de la décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 du 31 mars 2023 relative aux modalités des procédures *ex parte* relatives aux marques. Il doit également respecter les Conditions Générales d'Utilisation du service e-procédures de l'INPI, disponibles sur le service en question ainsi que les CGU et CPU du service Portail Marques.

Décision du Directeur général de l'INPI du 31 mars 2023

Aucune confirmation sous forme papier de la part du déposant n'est nécessaire, seuls les fichiers électroniques de la demande faisant foi.

Le récapitulatif de demande d'enregistrement de marque est délivré au déposant par courrier électronique à l'adresse mentionnée par celui-ci lors de la création de son compte INPI.

Il est possible d'effectuer des dépôts électroniques sur le portail e-procédures de l'INPI 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

3.2. Pièces et informations exigées lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque

La demande d'enregistrement de marque est présentée de manière électronique sur le portail e-procédures en renseignant les informations requises sous différentes rubriques. Un récapitulatif de la demande d'enregistrement de marque est généré automatiquement avec l'ensemble des informations renseignées.

Les informations saisies sur le portail e-procédures et présentes sur le récapitulatif doivent être rédigées intégralement en langue française, conformément à la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

En vertu de l'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt de la demande d'enregistrement de marque doit comporter :

R. 712-3

- L'identification du déposant
- La représentation de la marque
- L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
- La justification du paiement des redevances prescrites.

Le dépôt devra être accompagné ou complété, le cas échéant, des pièces ou précisions suivantes :

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

- si un mandataire est désigné, un pouvoir, à moins que ce mandataire ne soit un conseil en propriété industrielle ou avocat ;
- s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement d'usage déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
- l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

Enfin, si le déposant entend démontrer que la marque dont il demande l'enregistrement a acquis un caractère distinctif par l'usage, il peut joindre à sa demande des pièces justifiant de cet usage.

Loi du 13 avril 1908

4. ATTRIBUTION D'UNE DATE DE DÉPÔT ET D'UN NUMÉRO NATIONAL

4.1. Attribution d'une date de dépôt

R. 712-5

L'article R. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :

« À la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. »

La date de dépôt est la date du jour où le dépôt électronique a été définitivement validé par le déposant sur le portail e-Procédures de l'INPI. Le bénéfice de la date de dépôt n'est néanmoins confirmé qu'à l'examen de la recevabilité (voir supra, SECTION B, 1 : Conditions de recevabilité.).

4.2. Attribution d'un numéro national

R. 712-6

L'article R. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant. »

Le récépissé de dépôt fourni par l'INPI prend la forme d'un formulaire récapitulatif du dépôt. Sur celui-ci figure le numéro national attribué à la demande d'enregistrement (voir *supra* : SECTION A, 2 : Procédure de dépôt).

SECTION B – EXAMEN PRÉLIMINAIRE – RECEVABILITÉ ET PUBLICATION DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Cet examen, effectué par le Département administratif de la Direction des opérations, a pour objet de déterminer si la demande d'enregistrement d'une marque répond aux conditions nécessaires pour recevoir une date de dépôt et pour être publiée.

Il convient de noter qu'il s'agit là uniquement du contrôle des conditions *minimales* nécessaires à l'attribution d'une date de dépôt et à la publication de la demande au *Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle* (BOPI).

Ainsi, le seul fait qu'une demande ne présente aucune irrégularité du point de vue de sa recevabilité ne préjuge nullement de sa validité au regard du contrôle de régularité.

En effet, la demande d'enregistrement fera, par la suite, l'objet d'un examen portant sur la forme et le fond, effectué par le service de l'examen des marques (voir *infra*, SECTION C, Chapitres 1 et 2).

1. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

L. 712-2

En application de l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« *La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt*. »

R. 712-3

L'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle précise :

« Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ;
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ;
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
2° Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ;

e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque. »

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

Les prescriptions résultant de ces articles sont précisées par la Décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 du 31 mars 2023 relative aux modalités des procédures *ex parte* relatives aux marques

Certaines exigences minimales doivent impérativement être respectées pour que la demande d'enregistrement puisse se voir attribuer une date de dépôt.

Ainsi, sera susceptible d'être déclarée irrecevable, le cas échéant avec la perte du bénéfice de la date de dépôt initiale, une demande d'enregistrement de marque ne comportant pas l'un des éléments suivants :

- l'identification d'au moins un déposant ;
- le signe de la marque, consistant en la représentation de la marque ;
- l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ;
- la justification du paiement des redevances prescrites.

1.1. Identification du ou des déposants

Une demande d'enregistrement de marque peut être faite par toute personne physique ou morale.

Elle peut être faite au nom d'une seule personne ou en copropriété, ou par une ou plusieurs personne(s) physique(s) agissant pour le compte d'une société en cours de formation.

Il convient de mentionner les indications suivantes :

- si le déposant est une personne physique, ses nom, prénom et adresse complète,
- si le déposant est une personne morale, sa dénomination sociale ou raison sociale ainsi que l'adresse de son siège,
- si le dépôt est fait par une personne physique agissant au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, les nom, prénom de la personne physique suivie de la mention « agissant pour le compte de la société X, en cours de formation » et l'adresse complète de la personne physique.

Néanmoins, une demande d'enregistrement ne contenant pas l'ensemble de ces indications mais présentant des mentions permettant d'établir l'identité du déposant et d'entrer en contact avec lui pourrait être considérée comme recevable.

Certaines irrégularités ne remettant pas en cause la recevabilité du dépôt (adresse ou nom incomplet, forme juridique irrégulière…) pourront être relevées ultérieurement, lors de l'examen portant sur la forme, et faire l'objet d'une notification d'irrégularités matérielles (voir *infra*, SECTION C, Chapitre 1).

1.2. Représentation de la marque

L. 711-1

Un signe ne peut faire l'objet d'un dépôt à titre de marque que s'il est susceptible d'être représenté au registre national des marques en application de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. ***Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.*** *».*

Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019

L'ancienne exigence d'une « représentation graphique » a été supprimée à la suite de l'adoption de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance le 11 décembre 2019, un signe peut faire l'objet d'un dépôt à titre de marque pour autant que ledit signe soit apte à être représenté dans le registre national des marques d'une manière qui permette à l'Institut et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection.

R 711-1

CJCE, 6 mai 2003, C-104/01

CJCE, 12 déc. 2002, C- 273/00

La représentation du signe doit être « *claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective* » en application de l'article R 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (*comme l'a précisé la Cour de justice dans les arrêts suivants : 6 mai 2003, Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau, Aff. C-104/01 et CJCE, 12 déc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, pt 55*).

Il appartient au déposant de vérifier que le signe constituant la marque est suffisamment lisible.

Une fois la demande déposée, ce signe ne peut plus être modifié.

R. 712-3

Il convient par ailleurs de préciser qu'un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque (article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Le déposant souhaitant protéger des variantes d'un signe devra donc procéder à autant de dépôts que de variantes existantes.

En pratique, il est possible de classer les types de marques dans les catégories suivantes :

1.2.1. Marques verbales

Une marque verbale est une marque composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d'une combinaison de ceux-ci.

Il peut notamment s'agir de mots du langage courant, d'un nom patronymique ou géographique, de termes de fantaisie, d'un assemblage arbitraire de mots, d'une suite de chiffres et/ou de lettres, ou encore d'un slogan.

1.2.2. Marques figuratives

Une marque figurative emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standards, un graphisme ou des couleurs, ou est composée exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs

1.2.3. Marques de forme

Une marque de forme consiste en une forme tridimensionnelle ou s'étendant à celle-ci, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.
La marque est représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, ou par une reproduction photographique

Cette représentation peut être effectuée par une ou plusieurs vues du produit ou de son conditionnement dans la même représentation de la marque, afin, notamment, de faire apparaître les différentes perspectives.

En outre, le déposant a la possibilité de procéder à une description du signe.

1.2.4. Marques sonores

Une marque sonore est composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons.

Depuis la suppression de l'exigence de « représentation graphique » une telle marque peut désormais être représentée par un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale

Le format du fichier est JPEG ou MP3 et sa taille maximale est limitée à 100 Mo.

En outre, le déposant a la possibilité de procéder à une description du signe.

1.2.5. Marques de mouvement

La marque de mouvement est une marque qui consiste en, ou s'étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.

Ce mouvement peut être représenté par un fichier vidéo ou une série d'images fixes séquentielles.

Le format du fichier est JPEG ou MP4 et sa taille maximale est limitée à 100 Mo.

1.2.6. Marques multimédia

La marque multimédia est une marque qui consiste en, ou s'étend à, une combinaison d'images et de sons, représentée au moyen d'un fichier audiovisuel.

Le format du fichier audiovisuel est MP4 et sa taille maximale est limitée 100 Mo.

1.2.7. Marques de position

La marque de position est une marque qui se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

La marque est représentée par le dépôt d'une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement sont visuellement identifiés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées.

La représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits.

1.2.8. Marques de motifs

La marque de motifs est une marque qui consiste exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière.

La marque est représentée par une reproduction montrant la répétition du motif.

La représentation peut être accompagnée d'une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière.

1.2.9. Marques de couleur

La marque de couleur consiste :

- exclusivement en une couleur unique sans contours ou
- exclusivement en une combinaison de couleurs sans contours

La marque est représentée par :

- une reproduction de la couleur et d'une indication de cette couleur par référence à un code de couleurs généralement reconnu ou
- une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée et d'une indication de ces couleurs par référence à un code de couleurs généralement reconnu.

Une description précisant l'agencement systématique des couleurs peut également être ajoutée.

1.2.10. Marques holographiques

Il s'agit d'une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques.

Le signe représentant la marque doit, dans ce cas, être représenté par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet.

Cela peut être un fichier « image » induisant le caractère holographique ou encore un fichier « vidéo » sans le son, représentant cet hologramme.

Le format du fichier est JPEG ou MP4 et sa taille maximale est limitée à 100 Mo.

1.2.11. Autres types de marques

Le type « Autres » est exclusivement réservé aux signes ne correspondant à aucun des types de marque énumérés ci-dessus.

Il accepte tous les formats que l'on retrouve dans les autres catégories (JPEG, MP3, MP4, TIFF…).

La marque est représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distinctive, facilement accessible, intelligible,

durable et objective, afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection accordée à son titulaire.

La représentation peut être accompagnée d'une description.

On peut citer à titre d'exemple de marque de type « autre » une marque au format MP4, avec une image fixe et sans son.

1.3. Énumération des produits et services revendiqués et des classes correspondantes

- Une marque étant un signe servant à distinguer des produits et/ou services, les droits conférés par celle-ci ne portent pas sur le signe en tant que tel, mais sur le signe en relation avec les produits et services choisis par le déposant.

Ce principe, appelé principe de spécialité, a pour objet d'éviter que des signes susceptibles de constituer des marques ne soient monopolisés au-delà des besoins de leur titulaire.

Il convient donc d'énumérer précisément les produits et services auxquels s'appliquera la marque lors du dépôt. Il convient de noter qu'une fois le dépôt effectué et considéré comme recevable, aucun ajout de produits ou services ne peut avoir pour conséquence d'étendre la portée du dépôt.

Classification de Nice

La France étant partie à l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, l'INPI est tenu d'appliquer la *classification de Nice des produits et des services aux fins de l'enregistrement de marques*, qui fixe certaines conditions relatives à l'énumération des produits et services. Cette classification est composée d'une liste de produits et services répartis en 45 classes numérotées de 1 à 34 pour les produits et de 35 à 45 pour les services.

La classification de Nice n'a qu'une valeur administrative et non juridique, ce qui implique que la seule mention d'une classe sans énumération expresse des produits et services ne saurait être acceptée.

Aperçu de la classification

À titre indicatif, l'INPI publie sur son site internet un aperçu de la classification, qui permet de guider le déposant dans l'énumération des produits et/ou services que sa marque est destinée à protéger en mentionnant certains libellés de produits et services valables.

- Au moment du dépôt, il convient à tout le moins d'indiquer sur le formulaire interactif de dépôt, à peine d'irrecevabilité, un produit ou un service pour lequel la marque est destinée à être protégée ainsi que la classe auquel il se rapporte.

S'agissant des libellés de produits et services trop vagues ou indiqués au sein de la mauvaise classe, l'INPI pourra exiger leur régularisation dans le cadre de l'examen de forme.

1.4. Paiement des redevances prescrites

Le dépôt d'une marque est soumis au paiement d'une redevance dont le montant dépend essentiellement du nombre de classes revendiquées.

Le coût d'un dépôt est de **190 euros** pour des produits et/ou services appartenant à une classe, puis de **40 euros** par classe supplémentaire.

Le paiement de la redevance s'effectue au jour du dépôt via un compte client ou par carte bancaire. Pour les personnes morales de droit public, le paiement peut s'effectuer par virement bancaire après émission d'un mémoire administratif.

En l'absence de paiement, la demande d'enregistrement sera considérée comme irrecevable.

Il est à noter que l'absence de paiement empêchera la validation du dépôt.

2. PROCÉDURE EN CAS D'IRRECEVABILITÉ

Si l'une des 4 conditions énumérées ci-dessus n'est pas respectée au moment du dépôt, la demande d'enregistrement de marque est susceptible d'être déclarée irrecevable.

R. 712-7

À ce titre, l'article R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

> *« Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.*
> *Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.*
> *Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites. »*

Dès lors, en présence d'une des irrégularités mentionnées ci-dessus, une notification est adressée, invitant le déposant à procéder à la régularisation de son dépôt dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.

- Si le déposant procède à une régularisation conforme, la date de dépôt de sa demande d'enregistrement est alors la date de réception des pièces et informations manquantes.
  À ce titre, une notification est adressée au déposant ou à son mandataire, l'informant de la date définitivement attribuée au dépôt.
  La demande d'enregistrement, comportant cette date définitive de dépôt, fait l'objet d'une publication complète au BOPI, faisant courir le délai d'opposition.

- À l'inverse, si à l'échéance du délai fixé dans la notification, aucune régularisation n'est parvenue à l'INPI, une décision d'irrecevabilité est notifiée au déposant ou à son mandataire. Cette décision est susceptible de recours devant la cour d'appel compétente.

  Le dépôt qui n'a pas fait l'objet d'une régularisation n'est pas publié.

- Si le déposant procède à une régularisation incomplète, celle-ci n'ouvre droit à aucune prolongation du délai initial, et sera considérée comme un défaut de régularisation à l'issue du délai prescrit.

3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PUBLICATION DE LA DEMANDE

R. 712-8

En vertu de l'article R. 712-8 du Code de la propriété intellectuelle :

> *« Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle,* ***sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs****. »*

En application de ces principes, un dépôt, même s'il répond aux conditions de recevabilité énoncées ci-dessus, pourra néanmoins ne pas faire l'objet d'une publication au BOPI dans les cas suivants :

3.1. Dépôt dont la présentation ne satisfait pas aux critères techniques

Tout dépôt comportant un fichier qui ne respecterait pas les prescriptions techniques permettant sa reproduction ne pourra être finalisé (par exemple : taille du fichier supérieure à celle acceptée, format du fichier non reconnu...).

Dans ces cas, le déposant ne sera pas en mesure de régler la redevance de dépôt ni de le valider.

Si le fichier communiqué correspond à ce qui est attendu mais s'avère illisible (par exemple : logo trop petit, vidéo vierge…) la demande pourra être finalisée par le déposant mais sera refusée au moment de l'examen de la recevabilité.

Dans le cas où le dépôt ne remplit pas les conditions de lisibilité, une notification de refus provisoire pour irrégularité matérielle est adressée au déposant.

Une mention en ce sens est publiée au BOPI sous le numéro national.

Le déposant dispose alors d'un délai d'un mois pour régulariser son dépôt, étant précisé qu'aucune modification de la portée de son dépôt initial n'est autorisée (ex : modification du signe, extension de la liste des produits et services…).

Si le déposant régularise sa demande d'enregistrement dans le délai, celle-ci fera alors l'objet d'une publication complète au BOPI.

A défaut, une décision portant rejet de la demande d'enregistrement de marque sera adressée au déposant.

Dans le cas d'un rejet, la redevance de dépôt ne sera pas remboursée au déposant.

3.2. Demande d'enregistrement dont la publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public

Le dépôt peut ne pas être reproduit au BOPI si sa publication apparaît de nature à porter atteinte à l'ordre public.

Avant toute publication et examen approfondi, les demandes d'enregistrement de marques dont la publication semblerait de nature à porter atteinte à l'ordre public sont recensées.

Dans cette hypothèse, l'INPI adresse au déposant une notification de refus provisoire de publication de sa demande.

Une mention en ce sens est publiée au BOPI en même temps que le numéro national de la demande d'enregistrement.

Le dossier fera l'objet d'un examen de fond portant sur les motifs absolus de refus et d'un examen de forme par le service des marques.

Si la demande n'est pas rejetée à l'issue de l'examen de forme et de fond, elle fera l'objet d'une publication complète au BOPI, à compter de laquelle courra le délai d'opposition.

L. 711-2

Toutefois, une demande dont la publication n'a pas été considérée comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public pourra néanmoins être rejetée s'il apparait, à l'issue de son examen de fond, que son enregistrement à titre de marque contreviendrait à l'article L. 711-2 7° du Code de la propriété intellectuelle.

4. ISSUE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE

4.1. Modalités de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle

R. 712-8

En vertu de l'article R. 712-8 du Code de la propriété intellectuelle :

> *« Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.*
>
> *La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement. »*

Un dépôt déclaré recevable, satisfaisant aux prescriptions techniques et ne portant pas atteinte à l'ordre public, est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, dans les six semaines qui suivent sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

R. 411-17

A l'inverse, si une décision d'irrecevabilité est prononcée à l'encontre d'une demande d'enregistrement, cette dernière ne sera pas publiée. La décision d'irrecevabilité est susceptible de recours devant la cour d'appel compétente, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

4.2. Correction d’erreur matérielle

R. 712-20

En vertu de l’article R. 712-20 du Code de la propriété intellectuelle :

> *« Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.*
>
> *L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée. ».*

La demande d’une correction d’erreur matérielle doit être effectuée sur le portail e-procédures des marques.

Le demandeur devra identifier la nature de l’erreur et indiquer la correction à effectuer. En outre, le demandeur devra s’acquitter du paiement de la redevance. Cette redevance n'est pas remboursée lorsque la rectification est refusée.

Le demandeur devra prouver l'existence de l'erreur et justifier le sens de la correction demandée. L'erreur devra être une erreur matérielle et non un changement de volonté du demandeur.

La justification peut se faire au moyen de documents tels que l'original de la lettre d'ordre donnée au mandataire, ou un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés.

Ce sont généralement les erreurs portant sur les intervenants qui pourront faire l’objet d’une demande de correction. A titre d’exemple : lorsque le nom ou la raison sociale du demandeur a été mal orthographié ou est erroné, le demandeur devra, au moyen de tout document justifiant son identité (carte d'identité, extrait du Registre du Commerce et des Sociétés), prouver l’erreur orthographique ou que le dépôt devait être effectué à son nom.

SECTION C – EXAMEN MATÉRIEL

CHAPITRE 1 – EXAMEN PORTANT SUR LA FORME DU DÉPÔT

A/ Principes généraux et procédure

1. OBJECTIFS DE L'EXAMEN DE FORME

L. 712-2

Aux termes des dispositions de l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt ».

R. 712-26

L'article R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle précise :

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

« Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ».

Cette décision a été publiée le 31 mars 2023.

R. 712-10

L'article R. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Tout dépôt donne lieu à vérification par l'Institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur »

L. 712-7

Enfin, l'article L. 712-7, a) du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :
1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ; ».

Toute demande d'enregistrement recevable donne lieu à un examen de forme destiné à vérifier que les formalités relatives au dépôt ont été respectées par le déposant ou par son mandataire.

Au cours de l'examen de forme, l'INPI contrôle que la demande d'enregistrement de marque a été régulièrement complétée et ne contient pas d'irrégularités matérielles, mais également que les redevances versées correspondent au montant dû, et, le cas échéant, que les documents requis (pouvoirs, documents justifiant que le déposant dispose d'un droit de priorité…) ont été transmis et régulièrement complétés.

Cet examen débute à partir de la 6ème semaine suivant le dépôt de la demande d'enregistrement de marque.

Il convient de rappeler que l'absence d'irrégularité matérielle n'implique pas nécessairement que la demande de marque pourra faire l'objet d'un enregistrement, dans la mesure où l'INPI vérifie également que le signe déposé est valable sur le fond dans le cadre d'un examen distinct (voir infra, SECTION C, Chapitre 2).

2. PROCÉDURE EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE FORME

R. 712-11

Aux termes des dispositions de l'article R. 712-11 du Code de la propriété intellectuelle :

« 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'Institut. À défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.
Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. (…)
3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt. »

2.1. Notifications d'irrégularités matérielles

Si l'INPI constate que la demande d'enregistrement contient une ou plusieurs irrégularités matérielles, il adresse au déposant ou à son mandataire une notification, qui peut prendre deux formes distinctes : les notifications « d'office » et les notifications « classiques ».

La personne indiquée dans le récapitulatif de la demande d'enregistrement de marque comme destinataire de la correspondance sera le destinataire unique des correspondances adressées par l'Institut. Il convient de le choisir avec soin. En effet, les correspondances sont adressées par voie dématérialisée. Si le destinataire ne consulte pas le courrier dans le délai d'instance, les délais de réponse continuent à courir, ce qui peut, dans certains cas, entraîner le rejet total de la demande.

2.1.1. Notification d'irrégularité « d'office »

La notification dite d'office est une notification dans laquelle l'INPI propose une solution de régularisation au déposant et l'informe que sans réponse de sa part dans un délai indiqué précisément dans la notification, la ou les propositions seront considérées comme acceptées par le déposant.

À l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du déposant, la demande sera alors régularisée conformément à la proposition formulée sur la notification d'irrégularités, et la marque sera enregistrée en tenant compte de ces modifications, sous réserve de son examen sur le fond et de l'absence d'une procédure d'opposition à son encontre.

Au cours de ce délai, le déposant peut également contester la proposition de régularisation ou répondre à la notification en apportant lui-même les corrections demandées. Le dossier sera alors traité par l'INPI comme une demande d'enregistrement ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité « classique » (voir infra, 2.1.2).

2.1.2. Notification d'irrégularité « classique »

La notification dite classique est une notification par laquelle l'INPI identifie les différentes irrégularités affectant la demande d'enregistrement et invite le déposant ou son mandataire à procéder à sa régularisation, en lui indiquant, dans la mesure du possible, comment le faire.

À la suite d'une notification, le déposant peut soit régulariser son dossier, soit contester en tout ou partie les irrégularités soulevées s'il estime la position de l'INPI non fondée en droit.

La régularisation consiste généralement à fournir d'éventuelles informations (qualité de signataire, forme juridique, etc.), pièces manquantes (pouvoirs, etc.) ou à modifier le libellé des produits et services sur l'espace e-procédures.

Sans réponse du déposant dans un délai d'un mois après réception de la notification, une décision de rejet partiel ou total sera rendue.

Les délais pour répondre à la notification d'irrégularité sont prorogeables, sur simple demande écrite du déposant avant l'expiration du délai. En cas de prolongation, le délai total pour répondre ne peut excéder 4 mois.

- Si le déposant propose une régularisation de son dépôt :

Si la proposition de régularisation permet de lever l'ensemble des irrégularités émises, les préparatifs d'enregistrement de la marque sont alors engagés, sous réserve que celle-ci soit également régulière sur le fond.

Dans le cas où les éléments transmis ou proposés par le déposant s'avèrent insuffisants ou font apparaître de nouvelles irrégularités, une nouvelle notification lui est adressée. Un nouveau délai est alors imparti dans la notification pour procéder à la régularisation de la demande ou pour contester les irrégularités soulevées.

Il convient de préciser qu'aucune régularisation ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt. Ainsi, le déposant ne pourra notamment ni modifier le signe constituant la marque, ni ajouter des produits et/ou des services à son libellé, sauf s'il s'agit de préciser des termes jugés trop vagues par l'Institut à l'occasion de l'examen de régularité des produits et services revendiqués.

- Si le déposant conteste la notification :

Soit l'INPI souscrit aux arguments du déposant et lève l'objection portant sur la forme du dépôt : les préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve que celle-ci soit également régulière sur le fond.

Soit l'INPI maintient sa position et émet un projet de décision de rejet partiel ou total, ouvrant un nouveau délai de réponse imparti dans la notification.

Si le déposant conteste une nouvelle fois le projet de décision et que l'INPI souscrit à ses arguments et par conséquent lève l'objection, les préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve de sa régularité sur le fond (voir infra).

Si les arguments du déposant ne peuvent être considérés comme pertinents par l'INPI, une décision de rejet partiel ou total est adressée au déposant. Il disposera alors des voies de recours indiquées en annexe de la décision.

- Si le déposant ne répond pas à la notification ou au projet de décision :

Sans réponse du déposant dans le délai imparti précisément dans la notification ou le projet de décision, une décision de rejet partiel ou total sera rendue. Le déposant disposera alors des voies de recours indiquées en annexe de la décision.

2.2. Projet de décision de rejet

Lorsque le déposant a maintenu sa contestation à la suite d'une notification d'irrégularité matérielle, un projet de décision lui est adressé.

Si le déposant régularise son dépôt à la suite du projet de décision de rejet, les préparatifs d'enregistrement de la marque sont alors engagés, sous réserve que celle-ci soit également régulière sur le fond.

Si le déposant conteste le projet de décision et que l'INPI souscrit à ses arguments et par conséquent lève l'objection, les préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve de sa régularité sur le fond (voir infra).

En l'absence de réponse du déposant ou si les arguments du déposant ne peuvent être considérés comme pertinents par l'INPI, le projet de décision donne lieu à la rédaction d'une décision définitive de rejet.

2.3. Décision de rejet

Une décision de rejet partiel ou total peut intervenir :
- à la suite d'une notification « classique » restée sans réponse ;
- à la suite d'un projet de rejet resté sans réponse ;
- à la suite des observations contestant le projet de décision de rejet si l'INPI ne souscrit pas aux arguments développés par le déposant.

Les décisions font l'objet d'une inscription au Registre National des Marques, inscription publiée par mention au BOPI.

Cette décision est définitive et n'est pas susceptible d'être contestée auprès des services de l'Institut.

Néanmoins, le déposant dispose des délais légaux pour contester la décision devant une cour d'appel compétente, dans les conditions énoncées aux articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, rappelées en annexe de la décision de rejet.

R. 411-19

B/ Typologie des irrégularités matérielles

1. IDENTIFICATION DU DÉPOSANT (RUBRIQUE 1)

R. 712-3

L'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et *précisant notamment :*
a) L'identification du déposant »

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

A cet égard, la décision du Directeur général de l'INPI n° 2023-51 du 31 mars 2023 précise dans son article 4 :

« Concernant le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de produits ou services, les prescriptions résultant des articles, R.711- 1, R.712-3, R.712-3-1 et R.712-26 du CPI sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :

1° Identité du déposant :
La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.

2° Adresse :
L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l'étranger, de l'indication du pays ».

Les informations relatives à l'identification du déposant apparaissent en rubrique 1 du récapitulatif de demande d'enregistrement de marque.

Une demande de marque peut être faite par toute personne physique, morale, ou au nom de plusieurs personnes physiques et/ou morales.

Il convient à tout le moins d'indiquer :

- si le déposant est une personne physique, ses nom, prénom et adresse complète ;
- si le déposant est une personne morale, sa dénomination sociale ou raison sociale, sa forme juridique ainsi que l'adresse de son siège social.

R. 712-5

L'article R. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle rappelle :

« À la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. »

1.1. Nom du déposant

1.1.1. Principes généraux de l'indication du nom du déposant

Le dépôt de marque ne peut être effectué que par une personne physique ou morale ayant la personnalité juridique.

Lorsque le dépôt est effectué au nom d'une personne physique, elle est identifiée par son nom et son (ses) prénom(s).

Lorsque le dépôt est effectué au nom d'une personne morale, en plus de sa dénomination ou raison sociale, l'identification doit comporter sa forme juridique. Celle-ci peut figurer en toutes lettres ou en abrégé (par exemple, « société anonyme » ou « SA »).

1.1.2. Cas particuliers selon la nature du déposant

Lorsque le dépôt est réalisé par une société en cours de formation, l'identification doit être mentionnée de la façon suivante : « [nom, prénom de la ou des personnes physique(s)] suivie de la mention « agissant pour le compte de la société X en cours de formation » et de l'adresse de la ou des personnes agissantes.

Une fois la société constituée, il conviendra de procéder à une inscription au Registre national des marques via le formulaire de « demande d'inscription au registre national d'une rectification », accessible en ligne, afin que la société apparaisse officiellement comme titulaire de la marque.

Lorsque le dépôt est effectué par une personne de droit public, plusieurs cas doivent être distingués :
- S'il s'agit d'un Établissement public, cette forme juridique doit être mentionnée.
- S'il s'agit d'une administration qui agit au nom de l'Etat, il convient de l'identifier comme suit : « Etat Français, représenté par (…), suivie *de l'identité de l'autorité responsable du dépôt de marque, selon les cas le ministre, le directeur ou le Directeur général pour les services à compétence nationale ayant délégation de compétence (Etat français)* ».
- S'il s'agit d'une collectivité territoriale (commune, département, région.), la forme juridique « collectivité territoriale » doit être mentionnée.

Les mairies et les conseils départementaux ou régionaux étant dépourvus de la personnalité morale, ils ne peuvent déposer une marque ; le dépôt doit donc être effectué au nom de la « Commune de… », du « Département de… » ou de la « Région … », à l'exclusion de toute autre mention.

Lorsque le dépôt est effectué par une société étrangère, il est nécessaire que sa forme juridique soit régulièrement mentionnée (par exemple Limited (ou LTD), Incorporated (ou INC), SPA…). Toutefois, si le nom de la société est suivi de la mention « société de droit britannique » ou « société constituée selon les lois de l'État de... » (notamment dans le cas de sociétés américaines), le dépôt sera également considéré comme régulier.

Lorsque le dépôt est effectué pour une association, il convient simplement d'indiquer la mention « association » en tant que forme juridique ; néanmoins, la mention de la loi régissant l'association (par exemple, « association loi 1901 ») sera également considérée comme régulière.

Lorsque le dépôt est effectué pour un mineur ou pour un incapable majeur (personne sous tutelle ou curatelle), le représentant légal doit s'identifier comme le mandataire du dépôt et signera en tant que « *représentant légal du déposant personne physique* ».
Il est également possible de désigner un mandataire habilité (CPI, Avocat, etc.).

Les entreprises individuelles et auto-entreprises étant dépourvues de la personnalité morale, elles ne peuvent pas procéder à un dépôt de marque sous cette forme.

Il convient donc de procéder au dépôt en indiquant le nom et le prénom de la personne physique, à l'exclusion de toute autre mention relative à une quelconque entreprise.

Les sociétés en participation et sociétés créées de fait étant dépourvues de la personnalité morale, elles ne peuvent pas procéder à un dépôt de marque sous cette forme.

Il convient donc de procéder au dépôt au nom de chaque personne physique déposante, en indiquant leurs noms, prénoms et adresses respectives.
Il conviendra également de désigner un mandataire commun (voir *infra*, 2.2.2).

1.1.3. Dépôt en copropriété

Un dépôt peut être effectué au nom de plusieurs personnes physiques et/ou morales.

Dans une telle hypothèse, chaque déposant doit indiquer ses noms, prénoms et/ou sa dénomination sociale et forme juridique ainsi que son adresse.

Plus précisément, lorsque le dépôt est effectué en copropriété au nom de plusieurs déposants, il convient d'indiquer séparément les éléments d'identification de chacun.

Il convient également de désigner un mandataire commun (voir *infra*, 2.2.2).

1.1.4. Identification imprécise du déposant

L'identification du déposant ne doit pas être rédigée de manière à créer une ambigüité quant à l'identité réelle du déposant. Ainsi, un dépôt faisant à la fois mention d'une société et du nom d'une personne physique, comme dans l'exemple suivant :

« *SAS DUPONT*
M. Jacques Dupont
1 rue du Pont 75001
Paris France »

est porteur d'une ambigüité quant à l'identité du déposant, dans la mesure où il n'est pas possible de savoir qui est le demandeur du droit de marque, la personne physique, la société, ou la personne physique et la société en copropriété.

Une notification d'irrégularité matérielle sera alors adressée à la personne identifiée comme destinataire de la correspondance, lui demandant d'indiquer clairement si le dépôt a été effectué au nom de la personne morale, de la personne physique, ou des deux en copropriété. Dans cette dernière hypothèse, il conviendra également de désigner un mandataire commun (cf. *infra*, 2.2.2).

1.1.5. Identification du déposant en cas de cession de la demande de marque

En cas de cession de la demande de marque avant enregistrement, le nom ou la dénomination du déposant ne pourra pas être modifiée. Les publications officielles et le certificat d'enregistrement ne reprendront que l'identité du déposant initial.

En revanche, pour être opposable aux tiers, ce changement de titulaire devra faire l'objet d'une inscription au Registre national des marques par l'une ou l'autre des parties à l'acte de cession, via une « demande d'inscription au registre national d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt », accessible en ligne afin de permettre au nouveau titulaire ou à son mandataire de prendre en charge les éventuelles notifications.

1.2. Adresse du déposant

Le déposant, personne physique ou morale, doit faire figurer son adresse.
Lorsque le dépôt est réalisé au nom d'une personne morale, l'adresse doit être celle du siège social.

Cette adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi de l'indication du pays.

Des irrégularités sont susceptibles d'être soulevées notamment dans les cas suivants :

1.2.1. Défaut de numéro et d'un nom de rue

Ceci se produit, en général, pour des déposants domiciliés en France. Avant d'envoyer une notification d'irrégularité, l'INPI effectue néanmoins une recherche dans un dictionnaire des communes, la commune du déposant ne comportant pas nécessairement de rue ou de numéro.

1.2.2. Mention d'une boîte postale

La seule mention d'une boîte postale ne constitue pas une adresse complète. En conséquence, en cas de dépôt ne mentionnant qu'une simple boîte postale, il sera demandé au déposant d'ajouter le numéro et le nom d'une rue, ou à tout le moins de justifier que son adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de rue.

En revanche, un dépôt avec mention d'une adresse complète accompagnée de la mention d'une boîte postale sera considéré comme régulier.

Par exception, la simple mention d'une boîte postale sans indication d'un numéro et d'un nom de rue ne sera pas considérée comme une irrégularité pour les dépôts effectués par un déposant habitant en Polynésie française.

1.2.3. Indication de l'adresse du déposant en cas de changement d'adresse après la date de dépôt

En cas de changement d'adresse du déposant avant les préparatifs techniques de publication de l'enregistrement, l'identification du déposant en rubrique 1 du formulaire de dépôt ne sera pas modifiée, dans la mesure où cette adresse était correcte au moment du dépôt.

Si le déposant informe l'INPI d'un tel changement d'adresse et qu'il s'agit également de l'adresse de correspondance, celui-ci modifiera néanmoins la rubrique 2.2 « destinataire de la correspondance », afin que le certificat d'enregistrement soit envoyé à cette nouvelle adresse.

Par ailleurs, il est recommandé au déposant d'inscrire ce changement d'adresse au Registre national des marques, via le formulaire de « demande d'inscription au registre national d'une rectification », accessible en ligne.

2. DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE (RUBRIQUE 2.1)

2.1. Principes généraux

R. 712-2

L'article R. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Tout déposant peut recourir, s'il le souhaite, à un mandataire, c'est-à-dire à une personne chargée de le représenter pour procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement de marque, en mentionnant son nom, prénom et adresse.

Les informations relatives au mandataire apparaissent en rubrique 2.1 du récapitulatif de demande d'enregistrement de marque.

Les correspondances afférentes au dépôt seront alors adressées audit mandataire.

Toujours dans son article R. 712-2, le Code de la propriété intellectuelle rappelle :

> *« Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle*. »

L'accomplissement du dépôt et tout acte subséquent sont considérés comme des actes dont la technicité nécessite le recours à un mandataire qualifié, et sont donc réservés à certains professionnels en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

L. 422-4

L. 422-5

À ce titre, les articles L. 422-4 et L. 422-5 dudit code prévoient que seules sont habilitées à agir au nom du déposant les personnes suivantes :

- un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention de spécialisation « Marques » ;
- un avocat ;
- une personne habilitée à représenter le déposant auprès de l'INPI, inscrite sur une liste spéciale disponible auprès de l'INPI ;
- un professionnel d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (EEE) habilité à représenter toute personne auprès de l'office de propriété industrielle de son pays ;
- une société établie dans l'Espace économique européen, contractuellement liée à la société déposante (mais seulement dans l'hypothèse où le déposant est lui-même une société).

Lorsque le déposant fait appel à un tel mandataire habilité pour procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement, ce dernier doit transmettre à l'INPI par le biais de l'espace personnel, un pouvoir l'habilitant à intervenir au nom et pour le compte du déposant, sauf s'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat.

Il devra donc fournir :

- soit un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à intervenir uniquement dans le cadre du dépôt en question. Ce pouvoir doit être

obligatoirement joint au dépôt ou téléversé par la suite au sein du dossier.

- soit un pouvoir permanent, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à représenter le déposant de façon générale et pour tous types de démarches devant l'INPI. Ce pouvoir doit être obligatoirement joint au dépôt ou téléversé par la suite au sein du dossier.

Le mandataire devra par la suite fournir une copie de ce pouvoir à chaque fois qu'il intervient au nom et pour le compte du déposant.

Qu'il soit spécial ou permanent, le pouvoir doit impérativement contenir les éléments suivants :

- les nom, prénom ou la dénomination sociale et la forme juridique ainsi que l'adresse du déposant ;
- les nom, prénom et adresse du mandataire ;
- l'indication des actes que le mandataire est autorisé à effectuer au nom et pour le compte du déposant, étant précisé qu'il peut s'agir de « toutes les démarches nécessaires à l'effet d'obtenir en France l'enregistrement de la marque en copropriété » ;
- la date de signature du pouvoir ;
- la signature du ou des déposant(s).

S'il s'agit d'un pouvoir spécial, il doit également contenir l'identification de la marque concernée et son numéro national s'il est d'ores et déjà connu.

Si le pouvoir n'est pas annexé au dépôt ou s'avère incomplet ou non conforme, une notification d'irrégularité sera adressée au déposant afin qu'il puisse, soit fournir un pouvoir en bonne et due forme, soit se faire représenter par un avocat ou conseil en propriété industrielle, soit signer lui-même la demande d'enregistrement de marque. Une copie de la notification sera également envoyée au mandataire désigné, pour information.

Dans le cas où une société déposante désigne pour mandataire une autre société avec laquelle elle est contractuellement liée, le lien contractuel entre ces deux entités s'entend d'un lien économique, par exemple celui qui unit une société mère et une filiale, un simple lien commercial n'étant pas suffisant.

La personne morale mandataire doit joindre au dépôt ou téléverser par la suite, un pouvoir indiquant qu'il existe un lien contractuel entre la société déposante et la société qui la représente, et en cas de doute la nature du lien contractuel peut être demandée.

2.2. Cas dans lesquels la désignation d'un mandataire est obligatoire

2.2.1. Dépôt effectué par une personne physique ou morale non domiciliée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Article R. 712-2, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle :

« *Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'Institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent*. »

R. 712-2

Les déposants non domiciliés en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen devront impérativement se faire représenter par un mandataire qualifié (en application des règles énoncées supra).

L'Institut adressera une notification d'irrégularité au mandataire déclaré mais non qualifié ainsi que, le cas échéant, un courrier d'information accompagné d'une copie de la notification d'irrégularité, pour information, au titulaire de la marque.

Par exception au principe énoncé ci-dessus, les déposants domiciliés en Suisse sont dispensés de se faire représenter par un mandataire qualifié, un accord ayant été conclu entre l'Union européenne et la Confédération helvétique.

accord modifié UE-Confédération Helvétique du 21/06/1999

2.2.2. Dépôt effectué par plusieurs déposants

Article R. 712-2, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle :

« En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa ».

Lorsque la demande d'enregistrement est effectuée par plusieurs déposants, un mandataire commun doit obligatoirement être désigné.

Il peut s'agir soit d'un mandataire qualifié (en application des règles énoncées supra), soit de l'un des co-déposants (article R. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Dans l'hypothèse où le mandataire commun désigné est l'un des co-déposants, un pouvoir en copropriété devra être fourni.

En pratique, ce pouvoir devra indiquer :

- que le dépôt est effectué en copropriété ;
- si les déposants sont des personnes physiques, les noms, prénoms et adresses de tous les déposants ;
- si les déposants sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique et leur siège, ainsi que les noms, prénoms et la qualité (président, gérant…) des personnes physiques représentant les personnes morales déposantes ;
- les noms, prénoms et adresse du mandataire commun ;
- les actes que le mandataire est autorisé à accomplir au nom des co-déposants, étant précisé qu'il peut s'agir de « toutes les démarches nécessaires à l'effet d'obtenir en France l'enregistrement de la marque en copropriété » ;
- l'identification de la marque ou son numéro national ;
- la date de signature du pouvoir ;
- la signature de tous les co-déposants ou de leurs représentants s'il s'agit de personnes morales.

Le mandataire commun désigné par les co-déposants devra être le signataire de la demande d'enregistrement.

En cas d'absence de pouvoir, de pouvoir incomplet ou d'irrégularité notamment quant à l'indication du signataire, une notification d'irrégularité sera adressée au mandataire désigné.

Il convient par ailleurs de noter que si l'un des co-déposants est ressortissant de l'Espace économique européen et l'autre non, le déposant ressortissant de l'EEE pourra être désigné mandataire commun par l'ensemble des déposants, sans qu'il ne soit nécessaire de désigner un mandataire qualifié.

3. SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE (RUBRIQUE 2.3)

3.1. Principes généraux

La signature du formulaire électronique s'effectue après la validation de la page récapitulative du dépôt. Elle permet la validation des informations contenues dans la demande d'enregistrement et dans les pièces jointes. **Le signataire est le titulaire du compte utilisateur du portail e-procédure de l'INPI**. Sa qualité devra être obligatoirement renseignée.

3.2. Qualité du signataire

3.2.1. Dépôt effectué par une personne physique

Lorsque le dépôt est effectué au nom d'une personne physique, le terme « déposant » doit être indiqué en tant que qualité.

3.2.2. Dépôt effectué par une personne morale

Dans le cas d'un dépôt effectué par une société ou une association, le dépôt doit être signé par un représentant légal ou un salarié de la personne morale déposante, qui devra indiquer l'une de ces deux qualités afin de pouvoir identifier le signataire de la demande vis-à-vis de la personne morale déposante.

3.2.3. Dépôt effectué par un mandataire habilité

Le signataire devra alors de signer en qualité de parmi les choix suivants :
- Avocat ;
- CPI ;
- Personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 422-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Mandataire EEE.
- Représentant légal au sein de la personne morale mandataire

L. 422-5

3.2.4. Dépôt effectué en copropriété

- Par des personnes physiques : Le signataire de la demande d'enregistrement devra être le mandataire désigné. Il devra choisir la qualité de co-déposant mandataire

- Par des personnes physiques et morales : Le signataire de la demande d'enregistrement devra être le mandataire désigné. Il devra choisir selon les cas parmi les qualités suivantes :
  - Co-déposant mandataire ;
  - Salarié de la personne morale mandataire ;
  - Représentant légal au sein de la personne morale mandataire.

- Par des personnes morales : Le signataire de la demande d'enregistrement devra être le mandataire désigné. Il devra choisir selon les cas parmi les qualités suivantes :
  - Salarié de la personne morale mandataire ;
  - Représentant légal au sein de la personne morale mandataire.

4. DESCRIPTION DU SIGNE CONSTITUANT LA MARQUE (RUBRIQUE 4)

4.1. Principes généraux

R. 712-3

L'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :

« Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par ***la décision*** *mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :*
(…)
b) ***La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1****. »*

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

La Décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 du 31 mars 2023 prévoit dans son article 4, 3° :

« 3° Représentation, indication du type et description de la marque :

La représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement.
Elle peut s'accompagner d'une indication du type de marque dont il s'agit ainsi que d'une description.
La description est facultative et doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée.
Lorsque la marque porte sur l'un des types énumérés aux points a) à j) du présent article, elle est accompagnée d'une indication à cet effet et doit respecter les modes de représentation suivants : (…) ».

Cette description est en principe facultative sauf pour le cas d'une marque de couleur lorsque la marque consiste exclusivement en une nuance de couleur ou une combinaison de couleurs. Dans ce cas, cette rubrique doit obligatoirement être remplie. Cette description s'effectue par la référence à un code couleur internationalement reconnu (RAL, Pantone …).

Ces informations figurent en rubrique 4 du récapitulatif de la demande d'enregistrement.

4.2. Autres caractéristiques

Il s'agit de décrire les caractéristiques du signe déposé, par exemple lorsqu'il est complexe ou qu'il existe une ambigüité sur la partie verbale du signe.

D'une manière générale, les mentions figurant dans la rubrique « description de la marque » doivent se contenter de décrire objectivement le signe constituant la marque tel que déposé et présenté en rubrique 3 de la demande d'enregistrement, par exemple ses couleurs ou la typographie employée.

Tout élément extérieur à ce signe (par exemple la référence à un logo, à une couleur, une forme ou un élément verbal qui n'est pas reproduit dans le signe constituant la marque, ou l'indication d'éléments de fait sur la personne du déposant ou sur les modalités d'utilisation du signe) ne peut figurer dans cette rubrique.

De plus, un même dépôt ne pouvant porter que sur une seule marque, aucune déclinaison ni variante (de texte, de couleurs ou de présentation) ne peut être énoncée dans cette rubrique.

La description ne doit pas non plus être en contradiction avec le type de la marque, dès lors que ce type est considéré comme régulier (voir *infra* 4.2).

La présence de tels éléments donnera lieu à l'envoi d'une notification d'irrégularité matérielle afin de supprimer ces mentions.

4.3. Traduction et translittération

Le déposant peut préciser, s'il le souhaite, la traduction vers le français de sa marque si des termes en langue étrangère y figurent

Si des éléments de la marque sont dans un alphabet autre que latin ou en d'autres chiffres que romains ou arabes (ex. : idéogrammes, écritures cyrilliques, écriture arabe…), il peut retranscrire ces éléments en alphabet latin ou en chiffres romains ou arabes, procédant ainsi à une translittération.

Toute traduction du français vers une autre langue sera considérée comme une « variante », laquelle n'est pas autorisée, et donnera lieu à l'envoi d'une notification d'irrégularité demandant la suppression de ces mentions. Ainsi la traduction vers l'anglais d'un signe déposé en français n'est pas autorisée

5. TYPE DE LA MARQUE (RUBRIQUE 4)

5.1. Principes généraux

R. 712-3

L'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par ***la décision*** *mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :*
(…)
b) ***La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1*** *; »*

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

La Décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 du 31 mars 2023 prévoit dans son article 4, 3° :

« 3° Représentation, indication du type et description de la marque :
La représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement.
***Elle peut s'accompagner d'une indication du type de marque** dont il s'agit ainsi que d'une description.*
La description est facultative et doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée.
***Lorsque la marque porte sur l'un des types énumérés aux points a) à j) du présent article, elle est accompagnée d'une indication à cet effet et doit respecter les modes de représentation suivants :** (…) »*

Différents types de marque sont définis par l'article 4 de la décision du Directeur de l'INPI. L'indication en est obligatoire lorsque la marque relève de l'un de ces types.

5.2. Types de marque

5.2.1. Marque verbale

Elle est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standards ou d'une combinaison de ceux-ci.

La marque est représentée par une reproduction du signe en écriture et mise en forme standard, sans caractéristique graphique ou couleurs.

5.2.2. Marque figurative

Elle emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standards, une caractéristique graphique ou une couleur, ou est composée exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs.

La marque est représentée par une reproduction du signe montrant l'ensemble des éléments qui le compose et, le cas échéant, ses couleurs.

5.2.3. Marque de forme

Elle consiste en une forme tridimensionnelle ou s'étendant à celle-ci, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.

La marque est représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, ou par une reproduction photographique.

La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues.

5.2.4. Marque de position

Elle est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

La marque est représentée par une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés, les éléments ne

faisant pas l'objet de l'enregistrement étant visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées.

La représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits.

5.2.5. Marque de motif

Elle consiste exclusivement en un ensemble d'éléments répétés de façon régulière.

La marque est représentée par une reproduction montrant la répétition du motif.

La représentation peut être accompagnée d'une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière.

5.2.6. Marque de couleur

- **Une couleur unique sans contours**

La marque est représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d'identification généralement reconnu.

- **Une combinaison de couleurs sans contours**

La marque est représentée par une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée, ainsi qu'une indication de ces couleurs par référence à un code d'identification généralement reconnu.

5.2.7. Marque sonore

Elle est composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons.

La marque est représentée par un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale.

5.2.8. Marque de mouvement

Elle consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s'étendant à ceux-ci.

La marque est représentée par un fichier vidéo ou par une série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position.

Lorsque la représentation est réalisée sous la forme d'une série d'images fixes, celles-ci peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence.

5.2.9. Marque multimédia

Elle consiste en une combinaison d'image et de son ou s'étendant à celle-ci.

La marque est représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son.

Elle emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standards, une caractéristique graphique ou une couleur, ou est composée exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs.

5.2.10. Marque holographique

Il s'agit d'une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques.

La marque est représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification de l'effet holographique complet. Lorsque la représentation est réalisée sous la forme graphique ou photographique, celle-ci doit porter sur la série des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même.

5.2.11. Type autre

Ce type est utilisé lorsque la marque ne porte pas sur l'un des types présentés aux 4.2.1 à 4.2.10.

La marque est représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective, afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection accordée à son titulaire. La représentation peut être accompagnée d'une description (voir *supra* 3).

5.3. Examen du type de la marque

La vérification de la cohérence entre le type de marque identifié par le déposant et la représentation du signe ne constituant pas une condition de recevabilité, celle-ci s'effectuera lors de l'examen de forme du dépôt.

Au cours de cet examen, l'Institut vérifiera l'adéquation du type de marque choisi par le déposant avec la représentation du signe.

Dans la mesure où le type de marque choisi par le déposant est compatible avec la représentation du signe constituant la marque, aucune irrégularité ne sera soulevée.

Et ce, même si la représentation de la marque est compatible avec un autre type de marque.

Dans la mesure où le type de marque choisi par le déposant n'est pas compatible avec la représentation du signe constituant la marque, deux cas de figure peuvent alors se présenter.

Un seul type de marque est compatible avec le signe représenté : l'Institut informera alors le déposant par le biais d'une notification d'office du nouveau type envisagé pour sa marque.

Plusieurs types de marque sont compatibles avec le signe représenté : l'Institut informera alors le déposant par le biais d'une notification classique de l'irrégularité concernant le type de marque.

Les différents types de marques possibles seront indiqués afin d'éclairer le déposant sur les possibilités de modification. Il lui appartiendra alors de choisir parmi les types de marques proposés, celui correspondant à la représentation du signe et à la protection recherchée.

Le cas échéant, la description du signe effectuée lors du dépôt pourra limiter la liste des types de marque proposés et compatibles.

Enfin il convient de noter que l'examen des motifs absolus est effectué à la lumière du typage de la marque, sous réserve de sa cohérence avec la représentation du signe.

6. ÉNUMÉRATION DES PRODUITS OU SERVICES AUXQUELS S'APPLIQUE LA MARQUE (RUBRIQUE 5)

R. 712-3

En application de l'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle :

> *« Le dépôt comprend :*
> *1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :*
> *(…)*
>
> *c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R.711-3-1 du Code de la propriété intellectuelle ; »*

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

La décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 du 31 mars 2023, article **4-4°** précise que :

> *« 4° Énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque :*
>
> *L'énumération des produits et services est effectuée par le déposant et peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. »*
>
> *En particulier, ne doivent figurer dans l'énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que " fantaisie", "cadeaux", "accessoires", "services divers"...), ni référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu.*
>
> *Les produits et services relevant d'une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l'indication du numéro de la classe. »*

6.1. Présentation générale

Les droits conférés par la marque ne portent pas sur le signe en tant que tel, mais sur le signe en relation avec les produits et services choisis par le titulaire de la marque (principe de spécialité *cf. infra, 2.2.1*). En conséquence, il est possible que coexistent

plusieurs marques constituées du même signe mais désignant des produits ou services différents (ex : Mont Blanc pour des stylos ou des crèmes dessert).

Arrangement de Nice

Les produits et/ou services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, afin de permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.

En outre, l'énumération des produits et services doit être effectuée en fonction de l'Arrangement de Nice, qui institue la *classification de Nice des produits et des services aux fins de l'enregistrement de marques*, afin notamment de déterminer le montant des redevances à acquitter auprès de l'INPI, le coût d'un dépôt de marque étant fonction du nombre de classes sélectionnées**.**

6.2. Modalités de classification des produits et services

Classification de Nice

La classification de Nice, se compose d'une liste de produits et services, répartis-en 45 classes numérotées de 1 à 34 pour les produits et de 35 à 45 pour les services.

Chaque classe comporte également des ***intitulés de classe***, qui constituent des indications générales relatives au secteur dont relèvent, en principe, les produits et les services, ainsi que des ***notes explicatives***, qui résument globalement quels produits ou services relèvent de la classe en question.

En pratique, il convient d'identifier, en reprenant ou en s'inspirant de cette classification, les produits et/ou services pour lesquels la marque est déposée, puis d'identifier la classe à laquelle ils appartiennent.

Les produits et /ou services choisis ainsi que leurs classes figurent en rubrique 5 du récapitulatif de dépôt.

L'utilisation des produits et services tels que listés par la classification de Nice n'est pas obligatoire, mais l'indication d'autres termes n'est acceptable que dans la mesure où ils répondent aux critères fixés par la décision du Directeur général de l'INPI précitée, c'est-à-dire s'ils permettent de délimiter le contenu du dépôt de façon immédiate, certaine et constante.

À des fins de cohérence et de rapidité de la procédure d'examen, l'utilisation des termes reconnus par la classification de Nice ou figurant dans l'aperçu édité par l'INPI est donc recommandée (voir *infra*, 5.3 - Outils d'aide à la classification).

Si toutefois le déposant souhaite revendiquer un produit ou un service qui ne figurerait pas expressément dans la classification de Nice, les notes explicatives accompagnant chaque classe de la classification de Nice lui permettront généralement de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services.

Site de l'OMPI

Enfin, si ces notes ne permettent pas de classer tous les produits et services, l'OMPI a publié certaines remarques listant les critères à appliquer de façon générale pour effectuer ledit classement.

Ces *remarques générales* peuvent être consultées sur le site de l'OMPI.

6.3. Outils d'aide à la classification

Version simplifiée

Bien que la responsabilité du contenu de la formulation et de la classification de la liste des produits et/ou services incombe au déposant, l'Institut met à disposition différents outils destinés à l'aider :

Classification de Nice

- Une « version simplifiée » de la classification de Nice, consultable sur le site de l'INPI. Cette version consiste en un aperçu des intitulés de produits et services pré-approuvés par l'INPI et qui, à ce titre, ne feront pas l'objet de plus amples examens. Dans le formulaire interactif, les produits et services figurant dans cet aperçu seront directement proposés au déposant afin de simplifier la procédure ;

Base TM Class

- La classification de Nice en version intégrale, accessible sur le site de l'OMPI ;
- La base de données harmonisée des produits et des services « TM Class » utilisée par l'ensemble des offices de propriété industrielle de l'Union européenne, qui propose une classification rapide et simple des produits et services. Elle contient aujourd'hui environ 65 000 entrées pré-approuvées par les offices, dont l'INPI, et constitue l'outil d'aide à la classification le plus complet. Dans le formulaire interactif, un moteur de recherche des termes est directement proposé au déposant afin de simplifier la procédure.

Gestionnaire des produits et services de Madrid

- Le « Gestionnaire des produits et services de Madrid », proposé par l'OMPI. S'il constitue un outil susceptible d'aider le déposant dans sa recherche de certains libellés de produits et services et de donner une indication sur les classes auxquelles ils appartiennent, les produits et services listés dans ce gestionnaire ne sont pas tous acceptés par l'INPI en ce qu'ils ne répondent pas systématiquement à l'exigence de clarté et de précision précitée.

6.4. Validité des libellés de produits et/ou services revendiqués

6.4.1. Exigence de clarté et de précision

CJUE, 19 juin 2012, C-307/10

Les produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée doivent être identifiés par le déposant avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, d'en déterminer l'étendue (*Cour de Justice de l'Union Européenne, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10, décision « IP Translator », point 49*).

Il doit être considéré qu'un libellé de produits ou de services est suffisamment clair et précis s'il permet à lui seul de délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.

En pratique, l'énumération des produits et services peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services (par exemple, *« shampoings »*, *« tournevis »* …), soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent (par exemple, *« cosmétiques »*, *« machines-outils »* …).

En outre, dans la mesure du possible, les différents produits et/ou services doivent être séparés par un point-virgule afin d'éviter toute ambigüité quant à la portée de la protection revendiquée dans le dépôt.

Si la rédaction du libellé des produits et/ou services revendiqués ne permet pas de délimiter avec certitude l'étendue de la protection, notamment parce que les termes

énoncés revêtent plusieurs définitions ou sont susceptibles de désigner des produits ou services distincts, le libellé sera considéré comme manquant de clarté et de précision.

L'exigence de clarté et de précision concerne l'ensemble des produits et services inclus dans la demande, raison pour laquelle chaque libellé est analysé individuellement par les services de l'Institut.

a) Emploi de termes vagues non aptes à délimiter clairement la portée du dépôt

Les termes et expressions vagues, qui ne sont pas aptes à délimiter clairement et précisément la portée du dépôt, ne peuvent être acceptés.
Par exemple, les termes suivants : *« Appareils électroniques », « produits de soin », « services de conseil », « services de gestion », « services à la personne »*, etc., seront refusés par l'INPI.

En effet, ces termes ne donnent pas une indication claire et précise des produits et/ou services qui sont couverts, dans la mesure où ils sont susceptibles de recouvrir un très grand nombre de produits et/ou services différents, et/ou de relever de classes distinctes.

À titre d'exemple, les *« produits de soin »* recouvrent aussi bien des médicaments (relevant de la classe 5) que des gants de toilette (relevant de classe 24), tandis que des *« services de conseil »* peuvent être tant des « *conseils juridiques »* (relevant de la classe 45) que des « *conseils commerciaux aux consommateurs »* (relevant de la classe 35).

Ces termes et expressions doivent donc être précisés par l'énumération individuelle des produits et/ou services concernés.

b) Emploi de locutions imprécises

L'emploi de locutions imprécises telles que « *et autres »*, « *et produits connexes »* ou « *etc. »* au sein d'un libellé de produits et/ou services n'est pas accepté par l'Institut, dans la mesure où elles manquent de clarté et de précision.

Par conséquent, ces locutions doivent être supprimées ou précisées par l'énumération des produits qu'elles représentent.

c) Emploi des expressions « notamment », « tels que », « y compris » ou « en particulier »

L'emploi de ce type d'expressions pour introduire un ou plusieurs produits ou services à la suite d'un libellé imprécis ne saurait être accepté par l'Institut. En effet, elles introduisent une énumération non limitative des produits et services revendiqués, insuffisante pour préciser le libellé.

Ces termes peuvent donc être remplacés par la locution *« à savoir »*, qui permet de spécifier limitativement les produits et/ou services dont il est question.

Ainsi, le libellé *« Machines, notamment broyeurs et compresseurs »* pourra être remplacé par le libellé *« Machines, à savoir broyeurs et compresseurs »* en classe 7.

Néanmoins, les expressions *« notamment »*, *« tels que »*, *« y compris »* et *« en particulier »* pourront être acceptées si elles sont placées après un terme en lui-même suffisamment clair et précis. En effet, elles n'ont dans ce cas d'autre objet que de souligner l'importance de certains produits ou services, ou de donner des exemples.

Ainsi, le libellé *« livres, notamment livres pour enfants »* est acceptable dans la mesure où il implique que la demande couvre tous les types de livres, y compris (mais pas exclusivement) les livres pour enfants.

d) Renvoi dans les libellés de produits et/ou services à la classification de Nice

La liste des produits et/ou services revendiqués par la marque doit permettre à elle seule de déterminer la portée de la protection sans qu'il soit nécessaire de consulter la classification de Nice.

Ainsi, si le déposant souhaite revendiquer l'ensemble des produits ou services inclus dans la liste d'une classe donnée, il doit l'indiquer expressément en énumérant chacun de ces produits ou services.

Une revendication de type « *produits compris dans cette classe* » ou « *ensemble des produits de la classe »*, n'est pas conforme à l'exigence de précision en vertu des principes énoncés ci-dessus.

De même, les libellés du type *« produits non compris dans d'autres classes »* ne sont en principe pas acceptables, sauf s'il s'agit d'intitulés de classes de la classification de Nice qui n'ont pas été jugés comme étant imprécis par l'EUIPO en collaboration avec les offices de marques de l'Union européenne (voir *infra*, 4.4.2).

Enfin, la simple référence à un numéro de classe ne permet pas de pallier l'imprécision d'un libellé.

Par exemple, les libellés « *services de conseil dans les domaines compris dans les classes 35 »* ou « *produits technologiques relevant de la classe 9 »* ne seront pas acceptés, la mention relative aux classes n'apportant pas la précision requise à des expressions considérées comme trop vagues.

e) Emploi de marques ou de dénominations géographiques protégées dans une liste de produits et/ou services

Une marque déposée ne peut être mentionnée dans la liste des produits et/ou services revendiqués, seul le type de produit ou service auquel elle correspond pouvant être indiqué.

Ainsi, le terme « *Kleenex »* doit être remplacé par le libellé *« mouchoirs en papier »*, et les termes *« vente au détail d'iPhone »* doivent être remplacés par le libellé *« vente au détail de téléphones mobiles »*.

De la même façon, une Appellation d'Origine Protégée ou une Indication Géographique ne peut être mentionnée telle quelle en tant que produit.

Ainsi, la simple mention des termes « Bordeaux supérieur » en tant que produit en classe 33 sera refusée. En effet, ces termes ne désignent pas un type de produits au sens de la classification internationale de Nice, mais constituent une Appellation d'Origine Protégée.

Il est néanmoins possible de préciser l'appellation ou l'indication dont bénéficient les vins que le déposant souhaite revendiquer, par exemple en rédigeant son libellé comme suit : *« vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine Protégée Bordeaux supérieur »*.

f) Emploi d'abréviations et de sigles

Les abréviations et sigles ne sont en principe pas autorisés, étant par exemple susceptibles de recouvrir plusieurs significations. Par exemple, les termes *« éco »* ou *« RH »* ne sauraient figurer dans la liste des produits et services revendiqués.

Par exception, un sigle pourra être accepté s'il ne revêt qu'une seule signification et qu'il est d'usage très courant dans le domaine d'activité concerné.

À titre d'exemple, les sigles DVD et CD sont acceptés par l'Institut en classe 9 pour désigner des disques optiques.

g) Utilisation de termes en langue étrangère

Les termes en langue étrangère ne sont en principe pas autorisés. Il convient dans ce cas de les remplacer par leur équivalent en français.

Base FranceTerme

À ce titre, la base de données terminologiques « FranceTerme » recense un ensemble de termes de différents domaines recommandés pour remplacer des termes importés d'autres langues.

Un terme en langue étrangère pourra exceptionnellement être accepté, à condition qu'il soit entré dans le langage courant en France et qu'il figure traditionnellement dans les dictionnaires de langue française.

Par exemple, les termes *« teeshirts »*, *« baskets »* et *« marketing »* sont acceptés par l'Institut.

6.4.2. Intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision

CJUE, 19 juin 2012, C-307/10

La Cour de Justice de l'Union Européenne a estimé, dans l'arrêt « IP Translator » précité, que l'utilisation des indications générales des ***intitulés de classe*** de la classification de Nice était acceptable afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée, pour autant que cette identification soit suffisamment claire et précise (*Cour de Justice de l'Union Européenne, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10, décision « IP Translator* »).

Communication commune en matière d'indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice

En collaboration avec les offices de marques de l'Union européenne et l'EUIPO, il a été établi une liste des intitulés de classe de la classification de Nice considérés comme insuffisamment claires et précises.

Sur les 204 intitulés de classe existants, 5 sont considérés comme manquant à ces exigences pour spécifier l'étendue de la protection qu'ils accorderaient et, par conséquent, ne peuvent être acceptés sans spécifications supplémentaires. Ces indications sont indiquées ci-dessous en gras.

Classe 7 : **Machines** [et machines-outils]
Classe 37 : **Réparation**
Classe 37 : **Services d'installation**
Classe 40 : **Traitement de matériaux**
Classe 45 : **Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus**

Ces intitulés de classe de la classification de Nice ont été considérés insuffisamment clairs et précis car ils ne fournissent pas une indication claire des produits et/ou services et recouvrent un large éventail de produits et/ou services pouvant avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes et susceptibles de relever de classes distinctes.

En cas de revendication par le déposant de ces intitulés de classe, l'INPI lui adressera une notification d'irrégularité matérielle lui demandant des précisions ou lui suggérant de les supprimer.

6.4.3. Cas spécifiques

a) Services de vente

CJUE, 7 juillet 2005, C-418/02

Les expressions *« services de vente »,* « *vente au détail » « vente en gros », « vente par correspondance »* ou *« vente en ligne »* ne peuvent être acceptées que lorsque les produits faisant l'objet de la vente sont précisément énumérés conformément à la jurisprudence communautaire (*Cour de justice de l'Union Européenne, 7 juillet 2005, aff. C-418/02, Praktiker*).

Il convient donc d'indiquer clairement la nature de la vente (*« au détail »*, *« en gros »*, *« en ligne »* …), ainsi que les produits vendus.

À titre d'exemple, la vente au détail de *« produits publicitaires »*, d'*« accessoires de mode »*, de *« cadeaux »* ou d'« *objets de décoration* » n'est pas considérée comme suffisamment précise par l'Institut.

Les libellés du type « *services de vente au détail d'un magasin de décoration »* ou *« vente au détail dans le domaine de la décoration »* ne sont pas non plus acceptés, dans la mesure où les produits faisant l'objet de la vente ne sont pas clairement définis.

Enfin, l'emploi des expressions comme *« y compris »*, *« en particulier »* ou *« notamment »*, à la suite de *« vente au détail »*, *« vente* en gros », *« vente par correspondance »*, ou *« vente en ligne » n'est* pas acceptée, car il ne précise pas l'étendue des produits vendus. De ce fait, elles doivent être supprimées ou remplacées par *« à savoir »*, afin d'établir une liste claire et exhaustive des produits faisant l'objet de la vente.

L'Institut applique les mêmes règles au libellé « *regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément »*.

b) Services de construction

Les *« services de construction »* au regard de la classe 37 ne concernent en principe que la construction navale ou la construction de biens immobiliers, à savoir plus précisément d'édifices, de routes et de ponts, et non la construction de biens meubles.

Dès lors, dans le cas où le déposant entend revendiquer la construction de tels biens meubles, au sens de fabrication, seuls les produits faisant l'objet de la construction peuvent être en principe revendiqués.

Par conséquent, si une demande d'enregistrement fait par exemple mention du libellé *« construction de véhicules automobiles »* en classe 37, l'Institut enverra au déposant

une notification d'irrégularité matérielle lui proposant de supprimer ce service, ou de le remplacer par l'indication des produits construits en eux-mêmes.

c) Services de « fourniture » de produits

Hormis les cas prévus par la classification de Nice, les services de *« fourniture »* de produits ne sont en principe pas acceptés par l'Institut, cette expression pouvant revêtir plusieurs sens (et notamment la vente, la location ou la fourniture d'accès sur Internet). Dans cette hypothèse, le déposant devra donc préciser son libellé.

d) Pièces et accessoires de produits

Les termes « *pièces et accessoires* », utilisés seuls ou associés à un produit, ne peuvent être acceptés par l'Institut, n'étant ni suffisamment clairs ni suffisamment précis, et étant susceptibles de relever de plusieurs classes de produits.

Par conséquent, ces termes doivent être supprimés ou précisés par l'énumération des produits qu'ils représentent.

Par exception à cette règle, le libellé suivant *« pièces détachées pour véhicules terrestres »* est accepté en classe 12 sous réserve :

- soit que le déposant ait revendiqué les classes 6, 7, 9, 11, 20 en rubrique 5 ;

- soit qu'il ait mentionné, dans son libellé, les exceptions suivantes :
  - serrures métalliques (non électriques) et plaques d'immatriculations métalliques (qui relèvent de la classe 6) ;
  - parties constitutives de moteurs (qui relèvent de la classe 7) ;
  - moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres (qui relèvent de la classe 7) ;
  - serrures électriques, indicateurs de vitesse (qui relèvent de la classe 9) ;
  - dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage (qui relèvent de la classe 11) ;
  - serrures métalliques non électriques et non métalliques et plaques d'immatriculations métalliques non métalliques (qui relèvent de la classe 20).

e) Libellés « NFT »

L'apparition de nouvelles technologies s'est accompagnée de celle de notions peu connues du grand public nécessitant un effort de compréhension afin d'obtenir une protection la plus efficace possible lors des dépôts de marque.
Ainsi, l'émergence des jetons non fongibles, des produits et monnaies virtuels, du métavers n'échappe pas à la règle et conduit, en matière d'examen de dépôts de marque, à modifier des formulations imprécises et en langue étrangère, dont il est parfois difficile de confirmer le classement en formulations précises et en termes français.

Ces notions sont diverses et intéressent de multiples classes de produits et services.

La classe 9 de la classification de Nice est la plus désignée dans ce domaine. Peuvent y être revendiqués par exemple les jetons non fongibles. Ces jetons consistent en des fichiers numériques auxquels sont rattachés des certificats d'authenticité numériques, permettant de confirmer de manière infalsifiable la propriété exclusive d'un élément inclus dans ces jetons non fongibles.

Dans cette logique et à titre d'exemple, le terme « *NFT* », n'est ni suffisamment clair ni suffisamment précis, et doit ainsi être remplacé par « *fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]* ».

6.5. Modalités pratiques de la procédure d'examen et de régularisation en matière d'énumération des produits et services

En application des principes énoncés ci-dessus, si l'Institut juge nécessaire de reformuler ou de reclasser certains libellés de produits ou services revendiqués, de supprimer une ou plusieurs classes ou d'en ajouter, il adressera au déposant une notification d'irrégularité l'informant des modifications à effectuer.

- Si la teneur des irrégularités constatées le permet, l'Institut formulera des propositions de modifications des libellés de produits et services revendiqués, qui seront réputées acceptées si le déposant les accepte ou n'apporte pas de réponse dans le délai prescrit (notification d'irrégularité dite « d'office » - voir *supra*, SECTION C, CHAPITRE 1, A/ 2.1.1). La demande d'enregistrement sera alors rectifiée conformément à ces propositions.

- Si l'envoi d'une notification d'irrégularité « d'office » s'avère impossible, l'Institut demandera au déposant, par le biais d'une notification d'irrégularité dite « classique » (voir *supra*, SECTION C, CHAPITRE 1, A/ 2.1.2) de modifier lui-même le libellé des produits et services. Cette modification s'effectue directement via le portail marques soit en supprimant, soit en précisant le libellé en rubrique 5.

Dans cette hypothèse, l'Institut sera également susceptible, dans la mesure du possible, de formuler des propositions de reformulation ou de reclassification afin d'aider au mieux le déposant à régulariser sa demande.

Le déposant pourra alors choisir de supprimer les termes problématiques ou de les préciser en adoptant les propositions formulées par l'Institut ou d'autres termes, à condition qu'ils soient en eux-mêmes suffisamment clairs et précis.

Il peut également contester les irrégularités soulevées s'il les estime infondées. À cet égard, il convient d'indiquer que le fait qu'un ou plusieurs produits et/ou services ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularités matérielles aient été acceptés par l'Institut pour une autre demande d'enregistrement de marque n'entraînera pas nécessairement l'acceptation de ces mêmes termes, chaque demande étant particulière et l'Institut n'étant pas lié par ses précédents.

Dans certaines hypothèses, la régularisation pourra conduire à l'ajout d'une ou plusieurs classes de produits et/ou services, notamment lorsque les produits ou services revendiqués ont été initialement mentionnés comme relevant d'une classe erronée, ou lorsque la précision d'un libellé conduit à mentionner un produit ou un service compris dans une autre classe.

Des redevances additionnelles pourront alors être demandées au déposant, la redevance due pour chaque classe supplémentaire au-delà de la première étant fixée à 40 euros.

En tout état de cause, le déposant ne peut en aucun cas élargir la portée de son dépôt en ajoutant des produits et services qui n'étaient pas revendiqués initialement dans la demande d'enregistrement.

Les seules modifications autorisées, quand bien même elles induisent l'ajout d'une classe, doivent en effet uniquement consister en une précision de termes jugés trop vagues par l'Institut ou à un reclassement de produits et/ou de services.

7. PRIORITÉ(S) (RUBRIQUE 6)

R. 712-4

Conformément à l'article R. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle :

« La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée ».

7.1. Principes généraux

Si un déposant a déjà déposé une marque dans un pays membre de l'Union de Paris, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans un pays ayant signé un accord de réciprocité avec la France, il a la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt, de déposer une marque identique en France, tout en bénéficiant de la date de ce premier dépôt.

Pour ce faire, le déposant doit indiquer par le formulaire interactif et sa rubrique « revendication de priorité » le nom du pays dans lequel le premier dépôt a été effectué, la date ainsi que le numéro de ce dépôt.

Il convient de joindre via le portail, si possible au moment du dépôt ou dans un délai de trois mois maximum à compter du dépôt, une copie officielle de la ou des demandes antérieures, impérativement accompagnée de sa traduction en français si elle est en langue étrangère.

Les informations relatives à la priorité figurent à la rubrique 6 du récapitulatif de dépôt.

7.2. Cas d'irrégularités

L'examen des mentions portées en rubrique 6 permet à l'INPI de déterminer si le dépôt peut ou non bénéficier de cette priorité.

Lorsque le dépôt antérieur identifié en rubrique 6 ne permet pas de bénéficier d'une priorité, ou lorsque le déposant coche uniquement la case afférente à la rubrique 6 sans indiquer les références du dépôt dont il revendique la priorité, une notification d'irrégularité lui est envoyée afin de supprimer toute référence à une revendication de priorité.

Si la copie officielle de la demande antérieure, et/ou le cas échéant la justification du droit de revendiquer la priorité, n'est pas fournie à l'Institut dans les trois mois du dépôt en France, la priorité sera réputée n'avoir pas été revendiquée et l'Institut enverra une notification d'irrégularité au déposant à l'expiration de ce délai afin de supprimer les mentions indiquées en rubrique 6.

Dans le cas où la copie officielle serait rédigée dans une langue étrangère, une traduction en français de celle-ci devra également être fournie à l'Institut. A défaut, une notification d'irrégularités matérielles sera adressée au déposant afin qu'il transmette cette traduction.

Il convient de préciser qu'aucune notification de rappel automatique ne sera envoyée au déposant avant l'expiration de ce délai de trois mois pour lui rappeler qu'il doit fournir à l'Institut les documents justifiant de son droit à revendiquer la priorité.

8. EXTENSION DE LA PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (RUBRIQUE 6)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004

Convention n° 1794 PR du 7 avril 2014

Convention n° 1834 PR du 8 avril 2014

- En application de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de la Convention n° 1794 PR du 7 avril 2014 portant accord entre la Polynésie française et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) relatif à l'extension des titres de propriété industrielle (accord d'extension), et de la Convention n° 1834 PR du 8 avril 2014 portant application de l'accord entre la Polynésie française et l'Institut national de la propriété industrielle relatif à l'extension des titres de propriété industrielle (accord d'extension), dont les effets entrent en vigueur le 1er février 2014, le déposant peut étendre la protection de sa demande de marque à la Polynésie française en sélectionnant l'option relative à cette extension par le formulaire interactif et en acquittant une redevance d'extension spécifique pour ce territoire.

  La redevance d'extension est acquittée automatiquement lors du dépôt en cas de sélection de cette option.

  Une fois que l'enregistrement de la marque sera publié au BOPI avec mention de la requête en extension, la Polynésie française disposera d'un délai de deux mois pour accepter cette extension sur son territoire. L'extension acceptée fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la Polynésie française.

  Le titre étendu produira alors ses effets à compter de son dépôt à l'INPI et arrivera à échéance (sauf éventuel retrait de l'extension), à la même date que le titre métropolitain qui en est le fondement et auquel il est totalement lié.

  En cas de refus de l'extension sur son territoire, notification en sera faite au demandeur par la Polynésie française.

  Il est à noter qu'aucun remboursement de la redevance d'extension ne peut être effectué par l'INPI une fois celle-ci acquittée, pour quelque motif que ce soit (y compris en cas d'irrecevabilité de la demande d'enregistrement, de retrait volontaire de la requête en extension). Seule la Polynésie française est à même d'accorder ou refuser un éventuel remboursement et toute requête en ce sens doit lui être directement adressée.

9. DEMANDE DIVISIONNAIRE

9.1. Principes généraux

R. 712-27

En vertu de l'article R. 712-27 du Code de la propriété intellectuelle :

« Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement (…) de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement initiale […]
La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services

désignés dans la demande (…) Les produits ou services de la demande divisionnaire (…) ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande… d'origine ou figurant dans d'autres demandes ou (…) divisionnaires.
Dans le cas où une opposition a été formée (…) à l'encontre de la demande (…), la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition (…) Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition (…) soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure.
Les demandes (…) divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de… »

R. 712-28

Selon les dispositions de l'article R. 712-28 du Code de la propriété intellectuelle :

« La déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 *est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.*
Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de la division sont définis par décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11*. ».*

Il est possible de procéder à la division d'une demande d'enregistrement de marque afin d'obtenir par exemple l'enregistrement de la marque pour les produits et/ou services qui ne sont pas concernés par un refus provisoire ou une opposition, sans attendre le règlement du litige.

9.2. Période pendant laquelle la demande divisionnaire peut être déposée

Avant l'enregistrement de la marque, l'article R. 712-27 du Code de la propriété intellectuelle précise que la demande de division ne peut intervenir qu'à l'issue du délai pour former opposition à la demande d'enregistrement mais qu'elle ne peut dépasser la période durant laquelle sont mis en œuvre les préparatifs techniques permettant l'enregistrement de la demande.

De fait, durant cette phase si la demande intervient précocement ou tardivement, une notification d'irrégularité sera adressée au déposant lui indiquant que la demande d'enregistrement comportant la division n'a pas été effectuée dans les délais requis. Une demande de division peut également être introduite après l'enregistrement de la marque.

9.3. Produits et services de la demande divisionnaire

9.3.1. Portée de la demande divisionnaire

La demande divisionnaire doit revendiquer uniquement des produits ou services de la demande d'enregistrement initiale mais elle doit nécessairement être moins étendue, l'objectif étant d'obtenir l'enregistrement des produits ou services non visés par un refus provisoire ou une opposition.

Si tel n'est pas le cas, une notification d'irrégularité sera adressée au déposant lui demandant de limiter la liste des produits ou services de la demande divisionnaire.

9.3.2. Complémentarité des produits ou services de la demande initiale divisée et de la demande divisionnaire

Après division, les deux listes de produits ou services ne peuvent pas se recouvrir mais doivent se compléter afin de comprendre, à elle deux, la totalité des produits ou services de la demande initiale avant la division.

Si tel n'est pas le cas, une notification d'irrégularité sera adressée au déposant lui demandant de définir précisément les produits et services de la demande initiale après division et de la demande divisionnaire, ces listes devant être complémentaires.

9.3.3. Exigence liée à la procédure d'opposition

En outre, dans le cas où une opposition a été formée à l'encontre de la demande initiale, il n'est pas possible de demander l'enregistrement des produits ou services visés par cette action par le biais d'une demande divisionnaire.
Dans cette hypothèse, une notification d'irrégularité sera adressée au déposant lui demandant de limiter la demande divisionnaire à des produits ou services non visés par la procédure d'opposition.

9.4. Formalisme attaché à la demande divisionnaire

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

La décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 du 31 mars 2023 précise dans son article 8 :
« Conformément à l'article R.712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une déclaration de division mentionnée à l'article R.712-21 du même code est accompagnée :
1° du numéro et de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque… ;
2°du nom et de l'adresse du demandeur ;
3°de la liste des produits ou services visés par la demande d'enregistrement divisionnaire… ;
4°de la liste des produits ou services demeurant dans la demande d'enregistrement divisée… ;
5°de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Le dépôt d'une demande divisionnaire est une formalité spécifique.

Le déclarant doit être le même sur la demande divisée et la demande divisionnaire.

Au-delà des informations habituellement requises, le déposant devra indiquer le numéro et la date de la demande initiale.

Les produits ou services sélectionnés par le biais du formulaire interactif sont ceux visés par la demande divisionnaire
Le déposant doit également indiquer, sur un document à télé-verser, la liste des produits ou services destinés à rester dans la demande divisée.

Ces deux listes de produits ou services seront examinées afin de vérifier qu'elles sont conformes aux exigences précisées au paragraphe 7.3.

Le déposant devra acquitter une redevance spécifique pour la demande divisionnaire.

arrêté relatif aux redevances de procédure perçues par l'INPI

Il convient de préciser qu'une demande divisionnaire fait l'objet d'un examen portant sur la forme et le fond, comme toute nouvelle demande d'enregistrement de marque.

Cependant, la publication de la demande divisionnaire ne donne pas lieu à l'ouverture du délai d'opposition.

10. MARQUE DE GARANTIE - MARQUE COLLECTIVE

10.1. Principes généraux

10.1.1. Marque de garantie

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.

Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, **sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.**

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage dont le contenu est défini par voie réglementaire conformément à l'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle :

R. 712-3

« Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R.712-26 et précisant notamment :
(…) d) s'il s'agit (…) d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R.715-1 (…) »

10.1.2. Marque collective

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.

Peut déposer une marque collective, toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage dont le contenu est défini par voie réglementaire conformément à l'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle :

R. 712-3

« Le dépôt comprend :

1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R.712-26 et précisant notamment :
(…) d) s'il s'agit d'une marque collective (…), le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles (…) R.715-2 ; (…) »

10.1.3. Règlement d'usage

Conformément aux articles L. 715-2 et L. 715-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute modification ultérieure du règlement d'usage doit être portée à la connaissance de l'Institut.

L. 715-2
L. 715-7

La première version du règlement d'usage ainsi que toute nouvelle version donnent lieu à la vérification de sa conformité et de sa régularité.

10.2. Cas d'irrégularités

10.2.1. Marque de garantie

a) Non-conformité du règlement d'usage à l'article R.715-1

L'article R. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle définit les éléments qui doivent être présents dans le règlement d'usage. Ce document doit comporter :

R. 715-1

« 1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;
3° La représentation de la marque ;
4° Les produits ou services visés par la marque ;
5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;
6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;
8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification ; l'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque ; dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;
9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque. »

L'identification d'une non-conformité du règlement d'usage due à l'absence d'éléments de cette liste donnera lieu à l'envoi d'une notification de non-conformité. En réponse à cette notification, le déposant pourra déposer un nouveau règlement d'usage, comportant les éléments manquants.

b) Correspondance entre la demande de marque de garantie et le règlement d'usage

Au-delà de la présence de certains éléments dans le règlement d'usage, la cohérence entre ces éléments et les autres données du dépôt fait l'objet d'une vérification.

Sont ainsi vérifiées la coïncidence entre :

- Le nom du titulaire de la marque tel qu'indiqué dans le règlement d'usage et dans la demande d'enregistrement ;
- Le nom du signataire de la déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 et le titulaire de la marque ;
- La représentation de la marque figurant dans le règlement d'usage et dans la demande d'enregistrement ;
- La liste des produits ou services tel qu'indiquée dans le règlement d'usage et dans la demande d'enregistrement.

Les produits et services de la demande d'enregistrement étant susceptibles d'évoluer tout au long de la procédure en cas de retrait partiel ou de régularisation, le règlement d'usage devra être modifié par le déposant de façon correspondante.

L'identification d'une irrégularité de la demande liée à une différence entre les éléments du dépôt et ceux du règlement d'usage donnera lieu à l'envoi d'une notification. En réponse à cette celle-ci, le déposant pourra transmettre un nouveau règlement d'usage corrigé.

10.2.2. Marque collective

a) Non-conformité du règlement d'usage à l'article R.715-2

L'article R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle définit les éléments qui doivent être présents dans le règlement d'usage. Ce document doit comporter :

R. 715-2

« 1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;
3°Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;
5° La représentation de la marque ;
6° Les produits ou services visés par la marque ;
7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. »

L'identification d'une non-conformité du règlement d'usage due à l'absence d'éléments de cette liste donnera lieu à l'envoi d'une notification de non-conformité. En réponse à cette notification, le déposant pourra transmettre un nouveau règlement d'usage, comportant les éléments manquants.

b) Correspondance entre la demande de marque collective et le règlement d'usage

Au-delà de la présence de certains éléments dans le règlement d'usage, la cohérence entre ces éléments et les autres données du dépôt fait l'objet d'une vérification.

Sont ainsi vérifiées la coïncidence entre :

- Le nom du titulaire de la marque tel qu'indiqué dans le règlement d'usage et dans la demande d'enregistrement ;
- La représentation de la marque figurant dans le règlement d'usage et dans la demande d'enregistrement ;
- La liste des produits ou services tel qu'indiquée dans le règlement d'usage et dans la demande d'enregistrement.
- Les produits et services de la demande d'enregistrement étant susceptibles d'évoluer tout au long de la procédure en cas de retrait partiel ou de régularisation, le règlement d'usage devra être modifié par le déposant de façon correspondante.

L'identification d'une irrégularité de la demande liée à une différence entre les éléments du dépôt et ceux du règlement d'usage donnera lieu à l'envoi d'une notification. En réponse à celle-ci, le déposant pourra transmettre un nouveau règlement d'usage corrigé.

CHAPITRE 2 – EXAMEN PORTANT SUR LE FOND DU DÉPÔT

A/ Principes généraux et procédure

1. OBJECTIFS DE L'EXAMEN DE FOND

L. 711-1

En vertu des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »

L. 711-2

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 du service ;
4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
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 ;
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 ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »

R. 712-10

L'article R. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut : (…)
2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 »

L. 712-7

Enfin, l'article L. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement : (…)
2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;
3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt (…)

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel. »

Tout dépôt recevable donne lieu à un examen de fond destiné à vérifier si le signe déposé peut valablement être adopté comme marque en application des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle.

L'examen de fond porte sur le signe déposé appliqué au regard des produits ou services désignés dans la demande.

Cet examen ne porte que sur les conditions de validité intrinsèques de la marque telles qu'énoncées aux articles L. 711-1 à L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. La disponibilité du signe n'est pas vérifiée d'office par l'Institut mais uniquement lorsqu'il est saisi d'une opposition (cf. Directives sur la procédure d'opposition).

2. PROCÉDURE EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE FOND

R. 712-11

Aux termes des dispositions de l'article R. 712-11 du Code de la propriété intellectuelle :

« 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt. »

2.1. Notifications de refus provisoire à enregistrement

Si l'Institut constate que la demande d'enregistrement contient une ou plusieurs irrégularités de fond, il notifie au déposant ou à son mandataire un refus provisoire à enregistrement, qui peut être présenté sous deux formes distinctes : sous forme de notification de refus provisoire « classique » et sous forme de notification de refus provisoire « d'office ».

Ces refus, motivés en droit et en fait, sont émis dans un délai de quatre mois après la date de réception de la demande d'enregistrement à l'Institut.

Ils mentionnent nécessairement le visa des articles du Code de la propriété intellectuelle sur lesquels se fonde le refus, ainsi qu'un exposé des motifs ayant conduit l'Institut à émettre un tel refus.

Il convient de préciser que si l'Institut constate une ou plusieurs irrégularités de fond, il procédera en parallèle à l'examen portant sur la forme du dépôt. Dès lors, si le dépôt présente à la fois des irrégularités de fond et des irrégularités matérielles, l'Institut en

informera le déposant au sein d'une même notification de refus provisoire, dans un souci de simplification de la procédure.

Néanmoins, dans l'hypothèse où d'éventuelles irrégularités de forme n'auraient pas été notifiées au déposant dans le cadre d'un refus provisoire, l'Institut pourra toujours procéder à l'envoi d'une notification d'irrégularités matérielles distincte à tout moment de la procédure.

2.1.1. Notification de refus provisoire « classique »

La notification d'un refus dit classique est une notification par laquelle l'INPI identifie les différentes irrégularités de fond affectant la demande d'enregistrement et invite le déposant ou son mandataire à procéder à sa régularisation.

A la suite d'une notification, le déposant peut soit régulariser son dépôt, soit contester, en tout ou en partie, le refus émis s'il estime la position de l'INPI non fondée.

- Si le déposant estime le refus émis fondé, il peut procéder à la régularisation de sa demande :

  - en modifiant le libellé des produits et services directement via le portail Marques en accord avec le refus émis, dans le cas où les motifs de rejet n'affectent qu'en partie la demande d'enregistrement.

  - il peut également procéder au retrait total de la demande d'enregistrement, via le portail Marques, cette formalité pouvant être effectuée par le déposant ou par son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial de retrait sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, dans le cas où les motifs de rejet affectent totalement la demande d'enregistrement.

Si le déposant décide de procéder à une régularisation, il convient de préciser que celle-ci ne peut avoir pour effet de modifier le signe constituant la marque, ni d'étendre la portée du dépôt. Le déposant ne pourra notamment pas ajouter des produits et/ou services à son libellé.

- Si le déposant estime le refus non fondé, il lui appartient de présenter des observations permettant de lever le refus. L'usage de cette faculté lui confère alors la garantie d'un nouvel examen.

Ces observations ne peuvent porter que sur le contenu du refus émis par l'Institut, c'est-à-dire sur l'appréciation du signe constituant la marque déposée au regard des produits et services revendiqués. Il ne peut en revanche faire valoir des éléments de fait extérieurs au dépôt, tels que des circonstances d'exploitation de la marque.

Par exception, le déposant peut fournir, le cas échéant, des éléments susceptibles de prouver que le signe déposé a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.

À la suite de ces observations :

- Soit l'Institut souscrit aux arguments du déposant et lève le refus. Les préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés.

- Soit l'Institut maintient sa position et émet un projet de décision de rejet, qui ouvre un nouveau délai indiqué précisément dans le refus pour présenter d'éventuelles nouvelles observations en réponse (voir *infra*, 2.2).

2.1.2. Notification d'irrégularité « d'office »

La notification dite d'office est une notification dans laquelle l'Institut propose une solution de régularisation au déposant et l'informe que sans réponse de sa part dans un délai imparti, cette proposition sera considérée comme acceptée par le déposant.

A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du déposant, la demande d'enregistrement sera alors rectifiée conformément à la proposition de l'Institut et enregistrée en tenant compte de ces modifications (qui consistent généralement en une suppression de certains libellés de produits et services revendiqués ou en l'ajout d'une précision à la suite de ces libellés).

Au cours de ce délai, le déposant peut également contester le refus émis par l'Institut s'il l'estime non fondé en droit, ou répondre à la notification en apportant lui-même les corrections demandées.

Le dossier sera alors traité par l'Institut comme une demande d'enregistrement ayant fait l'objet d'une notification de refus provisoire « classique » (voir *supra*, 2.1.1).

2.2. Projet de décision de rejet

En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever le refus émis, un projet de décision est adressé au déposant.

Le projet de décision établi est motivé, afin de justifier, en droit et en fait, l'application du motif de rejet à la demande d'enregistrement. Il tient compte, le cas échéant, des différents moyens avancés par le déposant.

Le déposant dispose d'un délai indiqué précisément dans le projet de décision pour en contester le bien-fondé, en présentant de nouvelles observations.

La présentation d'observations confère au déposant la garantie d'un nouvel examen, qui pourra aboutir :

- à l'engagement des préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification, si l'Institut souscrit à ses arguments et par conséquent lève le refus ;

- à l'établissement d'une décision de rejet si l'Institut ne souscrit pas, en tout ou en partie, à ses arguments (voir *infra*, 2.3).

À l'inverse, en l'absence de réponse de sa part, le projet de décision vaudra décision définitive à l'issue du délai imparti, et fera l'objet d'une inscription au Registre National des Marques, publiée par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Le déposant disposera alors des délais légaux pour contester la décision de l'Institut devant la cour d'appel compétente, dans les conditions énoncées aux articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, rappelées dans le projet de décision devenu définitif.

R. 411-19

2.3. Décision de rejet

Si le déposant présente des observations en réponse au projet de décision de rejet et que l'Institut ne souscrit pas aux arguments avancés, une décision de rejet lui sera notifiée.

Cette décision motivée fera l'objet d'une inscription au Registre National des Marques, publiée par mention au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Le déposant disposera alors des délais légaux pour contester la décision de l'INPI devant la cour d'appel compétente, dans les conditions énoncées aux articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, rappelées dans la décision de rejet.

B/ Typologie des motifs de refus

En vertu des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'Institut est susceptible de refuser une demande d'enregistrement de marque, en tout ou en partie :

- si le signe déposé ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
- si le signe est dépourvu de caractère distinctif ;
- si le signe peut servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ;
- si le signe est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
- si le signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ;
- si le signe est exclu par l'article 6ter de la convention de l'Union de Paris ;
- si le signe est contraire à l'ordre public ;
- si l'usage du signe est règlementé ;
- si le signe est de nature à tromper le public ;
- si le signe est constitué d'une dénomination géographique protégée ;
- si le signe consiste en la dénomination d'une variété végétale antérieure ou la reproduit dans ses éléments essentiels.

La demande est susceptible d'être refusée sur le fondement d'un ou plusieurs de ces motifs. Si plusieurs motifs de refus sont de nature à fonder une objection, celle-ci sera motivée pour chaque motif de manière distincte :

1. SIGNES NE POUVANT CONSTITUER UNE MARQUE

L. 711-2

L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

L. 711-1

« *Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :*

1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ».

Cet article renvoie aux dispositions de l'article L. 711-1, alinéa 2 qui prévoit qu'un signe pour pouvoir être enregistré à titre de marque doit « *pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire* ».

En vertu de ces dispositions, ne pourront dès lors être enregistrés des signes qui ne permettraient pas au consommateur, lorsqu'il y sera confronté, de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

Un tel cas de figure vise notamment les signes qui seraient constitués d'un ensemble d'éléments comportant un terme, une expression ou un logo, ainsi que des différentes déclinaisons dudit terme, de ladite expression ou dudit logo. De tels signes ne sauraient en effet répondre à l'exigence de précision et de clarté de l'article L. 711-1 en ce qu'ils ne permettraient pas à tout tiers de déterminer avec clarté et précision si la protection conférée porte sur l'association de ces différents éléments ou sur un ou plusieurs des éléments figurant au sein du signe déposé.

A titre d'exemple pourrait notamment être refusé sur un tel fondement le signe suivant : « bonjour / BONJOUR / Bonjour / bonjour.fr / bonjour.com ». En effet, un tel signe est composé de cinq éléments, et chacun de ces cinq éléments est susceptible de constituer isolément un objet potentiel de protection à titre de marque. Dès lors, un tiers, confronté à un tel signe, ne saurait être en mesure de déterminer avec clarté et précision si la protection conférée porte sur l'association de ces cinq éléments ou bien sur un ou plusieurs de ces éléments.

D'autres signes ne sauraient également répondre aux exigences de précision et de clarté posées par l'article L. 711-1 alinéa 2, étant constitués d'un ensemble d'éléments imprécis ou en trop grand nombre, rendant le consommateur inapte à identifier avec précision l'objet de la protection conférée à son titulaire.

A titre d'exemples, pourraient ainsi être refusés sur un tel fondement :

- Un signe consistant en la prise photographique d'un ordinateur sur lequel serait ouvert un logiciel de traitement de texte au sein duquel serait écrit le terme « Bonjour ».
- Un signe consistant en la représentation graphique d'une carte de visite et des éléments la composant (mail, numéro de téléphone, numéro SIREN, etc.).
- Un signe consistant en la représentation graphique d'une affiche promotionnelle (description de la vente d'un produit, de la tenue d'un événement, etc.).
- Un signe consistant en la reproduction graphique d'un signe accompagné de sa charte graphique (précision des couleurs du signe, de sa typographie, etc.).
- Un signe consistant en la reproduction graphique d'une capture d'écran d'un smartphone.

Dans de tels cas de figure, un tiers ne saurait en effet être en mesure de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection revendiqué par le titulaire de ces signes. Il ne pourrait en effet déterminer si la protection revendiquée porte sur un

seul des éléments composants lesdits signes ou sur la représentation dans son ensemble.

2. CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE

2.1. Définition

L. 711-1

L'article L. 711-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« *La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales*. »

En vertu de ces dispositions et des principes dégagés par la jurisprudence, une marque se définit comme un signe ayant pour fonction essentielle de garantir l'origine commerciale des produits et services qu'il recouvre.

En conséquence, un signe est distinctif dès lors qu'il permet au consommateur d'identifier les produits et/ou services visés comme provenant d'une entité économique déterminée et ainsi de les distinguer de ceux de ses concurrents.

L. 711-2

De ce fait, un signe doit tout d'abord remplir la condition autonome de distinctivité, comme cela est rappelé par le Code de la propriété intellectuelle, en son article L. 711-2, 2° :

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (…)

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif »

CJCE, 12 février 2004, C-265/00

Ledit signe doit en effet pouvoir être perçu d'emblée par le consommateur comme l'indication d'une origine commerciale (*CJCE, 12 février 2004, Campina*).

En outre, le Code de la propriété intellectuelle, en son article L. 711-2, 3° et 4°, liste certains signes qui ne peuvent être valablement enregistrés, et ce en raison de leur inaptitude à remplir leur caractère distinctif, à savoir :

« 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 du service ;

4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce »

En application de ces principes, feront l'objet d'une notification de refus provisoire à enregistrement pour défaut de caractère distinctif :

- Les signes non aptes à distinguer les produits et services revendiqués, ne répondant pas à l'exigence autonome de distinctivité ;
- Les signes descriptifs ;

- Les signes usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

2.2. Critères d'appréciation du caractère distinctif

L'appréciation du caractère distinctif d'un signe s'effectue au regard de plusieurs critères généraux, et plus particulièrement :

- Le principe de spécialité ;
- L'appréciation du signe dans son ensemble ;
- La perception du signe par le public pertinent ;
- L'appréciation stricte et *in concreto* du signe à la date du dépôt.

2.2.1. Principe de spécialité

L'enregistrement d'une marque ne confère pas à son titulaire un monopole absolu sur le signe en lui-même mais seulement à l'égard des produits et services qu'il vise.

Ce principe, dit principe de spécialité, figure à l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« *La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.* »

L. 711-1

Ce principe se retrouve également à l'article L. 713-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« *L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés*. »

L. 713-1

Il en découle que l'examen de la distinctivité d'un signe s'opère au regard des produits et services figurant au dépôt, le signe devant présenter un caractère suffisamment arbitraire par rapport à chacun d'entre eux pour jouer son rôle d'identifiant auprès du public.

Un signe déposé peut donc présenter un caractère distinctif pour certains des produits et/ou services revendiqués au dépôt, mais en être dépourvu pour d'autres. Des refus provisoires peuvent ainsi être formulés par l'Institut à l'encontre d'une partie seulement de la demande d'enregistrement.

2.2.2. Appréciation du signe dans son ensemble

L'appréciation du caractère distinctif d'un signe déposé doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par le signe sur le consommateur et tenir compte de tous les éléments qui le composent.

En conséquence, un signe constitué d'éléments dénués de caractère distinctif et d'éléments arbitraires sera en principe considéré comme distinctif dans son ensemble.

De même, la combinaison d'éléments non distinctifs pris isolément peut, de manière exceptionnelle, présenter un caractère distinctif, mais seulement dans l'hypothèse

où l'impression d'ensemble produite par le signe déposé s'éloigne suffisamment de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent.

Toutefois, le principe d'appréciation du signe dans son ensemble n'exclut pas que l'Institut procède, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments qui le composent.

En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale du signe, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée afin de mieux en appréhender la perception d'ensemble qu'en aura le consommateur (*CJCE, 25 oct. 2007, Develey Holding & Beteiligungs/OHMI, C-238/06 P, point 82*).

CJCE, 25 oct. 2007, C-238/06 P

2.2.3. Perception du signe par le public pertinent

La distinctivité d'un signe doit être appréciée selon le point de vue du public pertinent, c'est-à-dire le public susceptible de consommer ou de faire usage des produits et/ou services auxquels s'applique le signe.

A titre préliminaire, il convient d'indiquer que le public considéré sera nécessairement limité aux consommateurs français, compte tenu du principe de territorialité, en vertu duquel une marque déposée en France ne confère à son propriétaire qu'une protection sur le territoire national.

La catégorie du public pris en considération lors de l'examen est susceptible de varier en fonction des produits et/ou services auxquels s'applique la marque.

Ainsi, si le signe s'applique à des produits et services de consommation courante, le public considéré sera le consommateur français, normalement informé et raisonnablement attentif (*CJCE, 16 sept. 2004, Sat.1/OHMI, C-329/02 P, point 24*).

CJCE, 16 sept. 2004, C-329/02 P

A l'inverse, si le signe déposé couvre des produits ou des services destinés à des spécialistes, le public pertinent sera constitué par ces spécialistes dont le degré de connaissance et d'attention est, en principe, plus élevé (*TPICE, 26 nov. 2003, Heron Robotunits/OHMI, T-222/02, point 36*).

TPICE, 26 nov. 2003, T-222/02

L'évaluation du degré d'attention du public pertinent a une incidence sur l'appréciation du caractère distinctif, en particulier dans l'analyse de la compréhension du signe par le consommateur. Ainsi, des spécialistes dotés de connaissances importantes et d'un degré d'attention élevé, seront plus aptes que le grand public à donner une signification au signe (notamment lorsque celui-ci est constitué de termes techniques ou en langue étrangère compris par un public de spécialistes).

2.2.4. Appréciation *in concreto* du caractère distinctif à la date du dépôt

Chaque demande d'enregistrement fait l'objet d'un examen *in concreto* par l'Institut. Il tient uniquement compte du signe tel que déposé et/ou des produits et services revendiqués, à l'exclusion de tout élément de fait, comme, notamment, l'activité effective du déposant ou les modalités d'exploitation de sa marque.

Le caractère distinctif du signe s'apprécie au jour de son dépôt et au regard de la loi applicable à cette date.

En effet, le caractère distinctif est susceptible d'évoluer en fonction de la législation en vigueur, mais également au gré de la perception, de la compréhension du signe par le public pertinent.

Ainsi, une marque qui avait fait l'objet d'un enregistrement par le passé est susceptible d'être refusée dans le cadre d'un nouveau dépôt, si, dans la période qui s'est écoulée entre les deux dépôts, elle a perdu son caractère distinctif auprès du public pertinent.

De même, l'Institut « appelé à se prononcer sur une demande d'enregistrement d'une marque n'est pas tenu (…) d'accéder à cette demande au motif que le signe (…) est composé de manière identique ou comparable à un signe dont [il] a déjà accepté l'enregistrement (…) » (*CJCE, 12 février 2009, Bild digital GmbH & Co. KG ; CA Rennes, RG n°18/01615 et 18/01616, société Triskalia, marque LA BOUTIK ; CA Versailles 26 novembre 2020, RG n°19/06250, société Savencia, marque PUR & PUR)*

CJCE, 12 février 2009, C-39/08 et C-43/08

En conséquence, il ne saurait être tenu compte, lors de l'examen de la validité du signe, du fait qu'il existe des marques précédemment enregistrées apparemment comparables à celle du déposant, quand bien même celui-ci en serait titulaire.

Enfin, l'Institut n'est pas tenu de prendre en compte l'enregistrement par l'EUIPO de certaines marques. En effet, le régime des marques de l'Union européenne étant un système autonome, constitué d'un ensemble de règles qui poursuit des objectifs qui lui sont spécifiques, ce système est indépendant des systèmes de marques nationales avec lesquels il coexiste.

3. SIGNES DÉPOURVUS INTRINSEQUEMENT DE CARACTÈRE DISTINCTIF

Sont susceptibles d'être refusés à l'enregistrement tous les signes non aptes à distinguer les produits et services revendiqués.

L. 711-2

Cette exigence autonome de distinctivité résulte de l'article L. 711-2, 2°, du Code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel :

« *Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (…)*

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif »

En conséquence, tout signe ne permettant pas *per se* de distinguer les produits ou services du déposant sera considéré comme non distinctif, c'est-à-dire comme ne permettant pas au public de distinguer le produit ou le service qu'il désigne de ceux ayant une autre origine commerciale.

En effet, un tel signe ne permet pas au public de conclure que les produits ou services qu'il désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de la marque, auquel peut être attribué la responsabilité de leur qualité.

En pratique, il s'agit notamment des signes qui sont communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des produits ou services en cause ou à l'égard desquels il existe, à tout le moins, des indices concrets permettant de conclure qu'ils

TPICE, 3 décembre 2003, T-305/02

TPICE, 17 avril 2008, T-294/06

sont susceptibles d'être utilisés de cette manière (*TPICE, 3 déc. 2003, Nestlé Waters France/OHMI, T-305/02, point 28*). Sont également concernés les signes se contentant de donner une indication sur ledit produit ou le service, ainsi que les signes consistant en une simple information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l'origine commerciale des produits (*TPICE, 17 avril 2008, Nordmilch/OHMI, T-294/06 ; CA Versailles, 9 octobre 2018, RG n° 18/03761, société Hachette Livre, marque SIMPLISSIME*).

Enfin, peuvent également être considérés comme dénués de distinctivité intrinsèque des signes pouvant se confondre avec l'aspect des produits désignés. En effet, une telle représentation ne saurait être considérée comme renseignant le consommateur sur une indication d'origine commerciale particulière (*CA, Paris, 8 janvier 2021, Motif de semelle Birkenstock, 19/14730, M20210001, PIBD 2021, 1154, III-4*).

4. SIGNES POUVANT SERVIR À DÉSIGNER UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT OU DU SERVICE

L. 711-2

L'article L. 711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« *Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (…)*

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 du service ».

En vertu de ces dispositions, une demande de marque ne peut porter sur un signe qui se contente de décrire une caractéristique des produits et/ou services visés au dépôt. Un tel signe n'a pas un caractère suffisamment arbitraire vis-à-vis de ces produits et services, et de ce fait, est dépourvu de caractère distinctif.

De façon générale, un signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service est appelé « signe descriptif ».

4.1. Appréciation du caractère descriptif

L'appréciation du caractère descriptif se fonde sur la compréhension du signe par le public pertinent au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, par rapport aux produits ou aux services concernés.

Dès lors, il convient de se demander si le signe peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés, sans prendre en considération le fait que le signe puisse avoir d'autres significations qui ne seraient pas descriptives.

En effet, il ressort de la jurisprudence qu'un signe doit se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il est descriptif (*CJCE, 23 octobre 2003, Wrigley, Aff. C-191/01 P ; Cour de cassation, 16 mai*

CJCE, 23 octobre 2003, C-191/01 P

2018, INPI c/ société Central Optics GmbH, Pourvoi K 16-15.115, marque lentillesmoinscheres.com).

En d'autres termes, une marque sera considérée comme descriptive si elle permet au consommateur d'établir un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

La jurisprudence constante en la matière a précisé que sont jugées descriptives des marques *« exclusivement »* composées d'éléments descriptifs. Dès lors, un signe composé d'un élément descriptif et d'éléments qui ne le sont pas ne saurait être refusé sur ce motif, si tant est que lesdits éléments ajoutés sont en eux-mêmes de nature à être perçus par le consommateur comme indiquant l'origine commerciale du produit ou du service.

A titre d'exemple, la marque « PIECES AUTO DUPONT » ne sera pas considérée comme descriptive pour désigner des « véhicules », le terme « DUPONT » étant distinctif à l'égard de ces produits.

Il n'est pas nécessaire que le signe décrive une caractéristique essentielle du produit ou du service, la simple désignation d'une caractéristique, même secondaire, étant de nature à justifier l'application de ce motif de refus.

Néanmoins, l'exclusion des signes descriptifs n'interdit pas de déposer un signe qui, sans véritablement décrire une caractéristique du produit ou du service, l'évoque indirectement, étant précisé que ne saurait être considéré comme simplement évocateur un signe se contentant de donner une indication relative au produit ou au service.

A titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris a pu considérer que le terme "Voyager" ne présentait pas de lien suffisamment direct avec des produits d'horlogerie, ce terme évoquant seulement l'action de voyager, et non la destination de ces produits (*CA, Paris 19 juin 2020 "VOYAGER", RG 2019/06517, M20200126, PIBD 2020, 1144-III-5*).

Afin d'apprécier si le signe en question revêt un caractère descriptif, il est possible de s'appuyer notamment sur des définitions extraites de dictionnaires, des utilisations régulières sur des pages web, ou encore la simple compréhension du signe par le public pertinent. Il n'est cependant pas nécessaire que le signe figure dans un dictionnaire.

Par ailleurs, un signe reste descriptif quand bien même il existerait des synonymes permettant à des concurrents de décrire leurs produits et services avec d'autres termes.

4.2. Typologie des caractéristiques susceptibles d'être désignées par le signe

L'article L. 711-2 3° du Code de la propriété intellectuelle propose une liste non exhaustive des caractéristiques susceptibles d'être désignées par un signe descriptif.

L. 711-2

Compte tenu de la présence de l'adverbe *« notamment »*, il convient de préciser qu'une marque sera susceptible d'être considérée comme descriptive quand bien même elle désignerait une caractéristique autre que celles énoncées ci-après.

- **L'espèce**

Il s'agit de la nature, du genre du produit ou du service désigné.

A titre d'exemple, le signe « MINI-MOELLEUX » a été considéré comme descriptif de la nature de divers produits alimentaires (*CA Paris, 20 janvier 2012, RG 2011/16070, RG 2011/16070*).

Seront également susceptibles d'être considérés comme descriptifs de la nature des produits des signes qui seraient exclusivement constitués de dénominations communes internationales (DCI), et qui seraient déposés pour désigner des produits pharmaceutiques.

Il convient à cet égard de souligner que de telles dénominations, outre leur caractère descriptif pour de tels produits, consistent par ailleurs en des noms de substances chimiques dont l'utilisation à des fins pharmaceutiques a été officiellement autorisée par l'Organisation mondiale de la santé, et qui doivent donc de ce fait être laissés à la disposition de tous.

Site OMS

A cette fin, lorsqu'une demande est déposée en classe 5 pour des produits pharmaceutiques, l'Institut procède à une recherche des DCI existantes au jour du dépôt sur le site internet de l'Organisation mondiale de la santé.

- **La qualité**

Cette notion recouvre tant les qualités objectives, c'est-à-dire des caractéristiques inhérentes au produit ou au service, que les qualités subjectives, qui consistent en une appréciation qualitative sur les produits et les services.

A ce titre, il peut s'agir de termes élogieux et flatteurs (ou laudatifs) qui mettent en avant la qualité du produit ou du service de manière positive, mais également les termes péjoratifs ou dévalorisants.

Des signes vantant de façon abstraite un produit ou un service peuvent, dans certaines hypothèses, être considérés comme n'informant pas directement sur la qualité des produits et services, et n'être en conséquence pas descriptifs (*TPICE, 9 octobre 2002, Dart Industries Inc, Aff. T-360/00, marque « UltraPlus* »). Néanmoins, de tels signes pourront toujours être refusés au motif qu'ils ne sont pas susceptibles d'être perçus comme l'indication de l'origine commerciale des produits ou services, s'agissant au contraire de formules publicitaires se contentant d'inciter le consommateur à acquérir lesdits produits ou services (voir *supra*).

TPICE, 9 octobre 2002, T-360/00

- **La quantité**

Cette caractéristique recouvre les indications de mesure relatives aux produits (nombre, poids, volume…).

Ainsi, un signe se contentant de donner une indication sur le nombre de produits proposés au consommateur ou sur le poids des produits est clairement descriptif de leur quantité.

A titre d'exemples, seront notamment susceptibles d'être considérés comme tels les signes « 1 kilogramme » pour désigner des produits alimentaires, ou « 8 Go » pour désigner des disques durs d'ordinateurs.

- **La destination**

La destination d'un produit ou d'un service recouvre le public auquel il est destiné, l'utilisation à laquelle le produit ou service est destiné, voire le résultat attendu par cette utilisation.

A titre d'exemple, seront susceptibles d'être refusés les signes « Coiffeur » ou « Coiffure » pour désigner des ciseaux, ces termes se contentant de désigner la destination desdits produits.

Le tribunal de grande instance de Paris a également considéré que le signe « METROSEXUEL » était descriptif pour divers services destinés à un tel public (*TGI Paris, 7 avril 2009, 2007/14848, M20090271*).

Ce motif peut également fonder un refus lorsque le signe désigne un produit destiné à être intégré ou utilisé en association avec les produits visés au dépôt. Par exemple, le signe « Carburateur » déposé pour désigner des véhicules pourra être considéré comme décrivant la destination.

- **La valeur**

Elle correspond notamment au prix auquel seront commercialisés les produits ou services, ce quand bien même la devise indiquée serait étrangère ou ancienne.

Seront également susceptibles d'être considérés comme descriptifs de la valeur des produits et services des signes ne faisant pas référence à la valeur monétaire du produit ou du service, mais donnant une appréciation sur leur coût.

Ainsi, les signes « 100 euros » ou « Pas cher » sont susceptibles d'être considérés comme descriptifs pour divers produits et services.

- **La provenance**

La provenance peut désigner le lieu de fabrication ou de production du produit, ainsi que le lieu de prestation du service.

L'INPI étend cette caractéristique aux cas où le signe désigne la provenance du produit, sans que cette provenance ne soit nécessairement une provenance géographique. Ainsi, une demande d'enregistrement portant sur le signe *« brûlerie »* pour désigner du café sera susceptible d'être considérée comme descriptive de la provenance de ces produits.

S'agissant des signes exclusivement constitués d'un nom géographique, il résulte d'une jurisprudence constante (*CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee/Boots-und Segelzubehör Walter Huber - Franz Attenberger, C-108/97 et C-109/97, points 30 et suivants*) que sont exclus de l'enregistrement :

CJCE, 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97

- les noms géographiques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services visée au dépôt et qui, dès lors, présentent un lien avec ceux-ci aux yeux des milieux intéressés.

- les noms géographiques susceptibles d'être utilisés par d'autres entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée.

En pratique, l'Institut recherche d'une part si le nom géographique faisant l'objet du dépôt est connu du public pertinent en tant que désignation d'un lieu, et d'autre part si ce nom présente actuellement, aux yeux de ce public, un lien avec la catégorie de produits revendiquée, ou s'il est raisonnable d'envisager qu'il puisse, dans l'esprit de ce public, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits.

Si tel est le cas, le signe déposé sera susceptible d'être considéré comme descriptif de la provenance des produits revendiqués.

- **L'époque de la production du bien ou de la prestation de service**

Cette caractéristique recouvre le moment où ont été conçus les produits, mais également le moment où les services ont vocation à être fournis. Il peut s'agir d'une date complète (jour, mois, année), d'un millésime, d'un créneau horaire, voire d'une période ou époque spécifique aux produits et services (saison, etc.).

Ainsi, seront susceptibles d'être considérés comme descriptifs de l'époque de la production du bien ou de la prestation de service les signes « 1989 » pour désigner des vins, et « 13 heures » pour désigner des services d'émissions télévisées.

- **L'objet**

Cette caractéristique correspond à ce sur quoi va porter le produit ou le service, par exemple son thème.

Seront notamment susceptibles d'être considérés comme descriptifs de l'objet de produits de l'imprimerie (livres, revues…), mais également de services de formation et d'organisation de conférences, des termes donnant simplement une indication sur le thème, le sujet abordé par ces produits et services, dès lors que ce sujet est suffisamment large pour en constituer un thème.

Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que les termes notoires et susceptibles d'être liés à une chose, à une activité ou à un produit particulier par le public pertinent sont de nature à décrire l'objet de ces produits et services, et doivent donc être gardés disponibles pour tout opérateur (*TPICE, 12 juin 2007, MacLean-Fogg Co., Aff. T-339/05*).

A titre d'exemple, seront susceptibles d'être refusés à titre de marque les signes « Mozart » pour désigner des produits de l'imprimerie, des CD et des services de publication, « Tennis » pour des services de de divertissement et de formation, etc.

TPICE, 12 juin 2007, T-339/05

La cour d'appel de Bordeaux a également considéré que le signe « CIRQUE AQUATIQUE » pouvait désigner l'objet, le thème de divers produits et services pouvant avoir trait à du cirque (*CA Bordeaux, 18 novembre 2013, RG 2012/06948, M20130712*).

- **La composition :**

Cette caractéristique concerne tous les cas où le signe renvoie directement à un produit entrant dans la composition des produits revendiqués.

A titre d'exemple, le signe « Alcool » a été considéré comme descriptif pour désigner des parfums, s'agissant d'un « ingrédient » entrant communément dans la composition de tel produit (*CA Paris, 28 septembre 1994, RG 1993/23219, M19940357*).

- **Le mode de commercialisation :**

Cette caractéristique concerne tous les cas où le signe renvoie à un mode de commercialisation usuel ou recommandé pour les produits et services visés.

A titre d'exemple, le signe « DIVORCEBOX » notamment composé du terme « BOX », usuellement utilisé par des opérateurs pour proposer une palette d'offre de produits ou de services groupés, a été considéré comme descriptif pour désigner notamment des produits de l'imprimerie et des services juridiques, ces derniers étant susceptibles d'être proposés sous la forme d'une box ayant trait au divorce. (CA Paris, 9 novembre 2021, « DIVORCEBOX », RG 2020/14575, M20210267, *PIBD* 2022, 1173, III-5).

5. SIGNES DEVENUS USUELS DANS LE LANGAGE COURANT OU DANS LES HABITUDES LOYALES ET CONSTANTES DU COMMERCE

L. 711-2

L'article L. 711-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

« *4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce* »

En vertu de ces dispositions, le signe déposé ne doit pas être constitué d'éléments ou d'indications communément utilisés dans le langage courant ou dans les habitudes du secteur concerné.

A titre d'exemple, serait susceptible d'être refusée une marque composée exclusivement d'un pictogramme indiquant une connexion sans fil pour des produits ou services de télécommunication.

L'objectif est de ne pas priver les opérateurs économiques d'un même secteur de l'utilisation de termes ou d'éléments qui leur seraient impératifs ou utiles, mais également de permettre au signe de remplir la fonction essentielle de la marque.

L'appréciation du caractère usuel du signe se fait à la date du dépôt, au regard des produits et services revendiqués et du public pertinent.

En conséquence, lorsqu'un signe est destiné à désigner des produits et/ou services destinés à un public de professionnels ou de spécialistes, il pourra être considéré

usuel quand bien même il ne serait connu que par un public spécialisé, l'appréciation du caractère usuel étant opérée dans le secteur dont relèvent lesdits produits et/ou services.

L'article L. 711-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle n'excluant que les marques qui sont composées *« exclusivement »* d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, un signe composé d'un élément devenu usuel et d'éléments qui ne le sont pas ne saurait être refusé sur ce motif. Néanmoins, lesdits éléments ajoutés doivent en eux-mêmes être de nature à être perçus par le consommateur comme indiquant l'origine commerciale du produit ou du service.

En pratique, ce motif de refus est assez peu employé par l'Institut, dans la mesure où il est peu fréquent que des demandes d'enregistrement portent sur des signes *exclusivement* constitués d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Base de données CPVO Variety Finder

Il a néanmoins vocation à être soulevé s'agissant des noms de variétés végétales. A ce titre, lorsqu'une demande porte sur des produits agricoles, horticoles et forestiers relevant la classe 31 (produits végétaux ni préparés, ni transformés), l'Institut effectue une recherche au sein de la base de données de l'Office Communautaire des Variétés Végétales « CPVO Variety Finder ».

Si le signe déposé constitue le nom d'une variété végétale enregistrée, un refus provisoire à enregistrement sera notifié au déposant au motif que ce signe constitue la désignation usuelle dans les habitudes loyales et constantes du commerce de ladite variété végétale.

Par ailleurs, un tel signe sera également susceptible d'être partiellement refusé sur d'autres motifs.

6. APPLICATION DES CRITÈRES PRÉCITÉS AUX DIFFERENTES CATÉGORIES DE MARQUE

Les motifs de refus précédemment explicités ont vocation à s'appliquer à tout type de marque (verbale, figurative, sonore, etc.).

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

L'analyse effectuée par l'Institut pour chaque marque pourra toutefois dépendre du type de représentation de la marque tel que choisi par le déposant (pour plus d'informations sur le type de la marque, voir *supra* Section C Chapitre 1, B, 4, et Décision du Directeur général de l'INPI).

6.1. Marques verbales composées d'un mot ou d'une combinaison de mots

- **Mot**

Un mot sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif s'il est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, s'il sert à désigner une caractéristique du produit ou du service revendiqué, voire si son usage est si fréquent dans l'exploitation de ce produit ou service qu'il ne sera pas apte à être perçu comme une marque par le public pertinent.

Au sein d'une marque complexe, c'est-à-dire constituée de la réunion de plusieurs éléments, un tel mot ne saurait en principe conférer un caractère distinctif à l'ensemble déposé.

- **Combinaison de mots**

Un signe constitué de mots non distinctifs et d'éléments arbitraires sera en principe considéré comme distinctif dans son ensemble.

En revanche, un signe constitué de plusieurs termes en eux-mêmes dépourvus de caractère distinctif sera généralement considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif.

Néanmoins, l'appréciation du caractère distinctif d'un tel signe ne peut se limiter à une analyse de chacun des termes qui le composent, pris isolément. Il convient en effet de se fonder sur la perception globale qu'en aura le public pertinent. Ainsi, la seule circonstance qu'une marque soit composée d'éléments dépourvus de caractère distinctif pris isolément n'exclut pas que celle-ci présente dans son ensemble une certaine distinctivité. En effet, la combinaison de tels éléments peut s'avérer arbitraire (*CJCE, 8 mai 2008, Eurohypo, C-304/06P, point 41*).

CJCE, 8 mai 2008, C-304/06 P

En pratique, la juxtaposition des termes doit néanmoins être inhabituelle et créer une impression d'ensemble suffisamment éloignée de la simple somme des termes qui composent le signe. Un tel signe ne pourra donc être considéré comme distinctif que s'il existe un écart perceptible entre le signe dans son ensemble et la simple somme des éléments qui le composent.

A l'inverse, une combinaison de termes non distinctifs sera elle-même dépourvue de distinctivité si la juxtaposition des termes adopte une structure grammaticalement correcte ou n'est pas inhabituelle, et qu'elle n'écarte pas le signe de son sens commun.

CJUE, 10 juillet 2014, C-126/13 P ;

CA Versailles, 15 décembre 2015 (M20150540)

- À ce titre, le simple fait que les termes soient accolés ne saurait en principe suffire à conférer un caractère distinctif au signe (par exemple, *CJUE, 10 juillet 2014, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, C 126/13 P, marque « ecoDoor » ; CA Versailles, 15 décembre 2015, marque « DISCOUNTBANQUE », RG 2015/0599, M20150540*).

- De même, l'inversion de deux termes non distinctifs, si elle ne modifie pas substantiellement le sens de l'ensemble déposé, n'est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe.

- Le fait qu'un même terme soit répété et apparaisse plusieurs fois n'est en principe pas davantage de nature à conférer un caractère distinctif au signe, quand bien même cette répétition aurait été faite dans un but de fantaisie visuelle ou auditive.

- Enfin, l'élision d'adverbe ou d'une conjonction de coordination entre des termes non distinctifs, quand bien même ces éléments seraient en principe employés dans le cadre d'une construction grammaticalement correcte, n'est généralement pas de nature à écarter le défaut de distinctivité d'un signe constitué d'une combinaison de mots dénués de caractère distinctif.

À titre d'exemple, le signe « AUTOPARTICULIER » a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il se contentait de présenter des produits

et le public auquel ils sont destinés, à savoir des automobiles pour les particuliers, ce quand bien même il ne correspond pas à la façon dont le public désigne habituellement des produits ou services (*CA Paris, 10 avril 2015, 2014/23198, M20150144*).

- **Néologismes**

Le constat qu'un signe soit constitué d'un néologisme ou d'un terme inventé ne suffit pas en soi à conférer à celui-ci un caractère distinctif.

CJCE, 12 février 2004, C-265/00

Ainsi, la jurisprudence a considéré à plusieurs reprises qu'un néologisme pouvait être considéré comme descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif (*CJCE, 12 février 2004 Campina Melkunie, C-265/00 ; CA Bordeaux, 15 septembre 2014, marque « ABAT-GUEPE », RG 2013/03737, M20140460*).

En conséquence, un néologisme sera tout à fait susceptible d'être considéré comme dépourvu de caractère distinctif et descriptif si sa signification est immédiatement compréhensible par le consommateur. L'Institut n'a à cet égard aucune obligation de prouver que le terme se trouve dans le dictionnaire ni même qu'il est communément employé pour en refuser l'enregistrement.

- **Mots en langue étrangère**

CJCE, 9 mars 2006, C-421-04

Lorsqu'un signe déposé est constitué de ou inclut un terme en langue étrangère, il convient, pour considérer que ce terme est dépourvu de caractère distinctif, d'établir que le public pertinent est apte à en comprendre la signification (*CJCE, 9 mars 2006, Matratzen Concord AG, Aff. C-421/04*).

La définition du public pertinent est d'autant plus importante qu'il est admis que plus le public est spécialisé, plus il sera sensibilisé aux langues étrangères, et notamment à la langue anglaise enseignée dès le plus jeune âge.

Dans l'analyse de la compréhension des termes en langue étrangère, il conviendra de tenir compte de leur proximité avec leur traduction en français.

En ce sens, la Cour d'appel de Paris a considéré, s'agissant du terme « VINO », signifiant « vin » en espagnol et en italien, qu'il serait compris par le consommateur français, en raison notamment de sa proximité avec son équivalent en langue française (*CA, Paris 28 septembre 2021, « VINO CLUB », RG 2020/06815, M20210217, PIBD 2021, 1169, III-3*).

Dans le cadre d'une demande d'enregistrement portant sur un signe constitué d'un terme en langue étrangère et de termes en français, le signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif si le consommateur est apte à identifier la signification du signe considéré dans son ensemble, en application des principes précités.

S'agissant de signes constitués de la désignation du produit ou du service ne connaissant pas de traduction ou de véritable équivalent en français, il importe peu que le terme étranger soit connu ou non par une partie significative du public pertinent, car il s'agit du terme utilisé en France pour désigner ce produit ou ce service.

Ainsi, la cour d'appel de Paris a considéré, s'agissant du signe Mhajeb qui désigne crêpe originaire du Maghreb, « *qu'il est d'usage de conserver, pour désigner les spécialités culinaires étrangères, la dénomination utilisée dans le pays d'origine : pizza, sushi, sashimi, hamburger, muffin, tacos, de sorte que, même si une telle dénomination, issue d'une langue étrangère, n'est pas connue ou n'est pas comprise d'une partie significative du public, elle constitue, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire de la spécialité culinaire concernée* » (*CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 25 septembre 2013, 2013/03904, M20130491*).

A contrario, la cour d'appel de Paris a considéré que le terme anglais "Off-White", ne sera pas nécessairement compris par le consommateur français "*comme signifiant 'blanc cassé', ni même blanc compte tenu de la présence en attaque du mot invariable 'off', connu du public pertinent, pour exprimer la distance ou l'absence, par opposition à 'on', de sorte qu'il sera plutôt compris comme signifiant 'absence de blanc' ou 'non-blanc'*", en raison de sa construction grammaticale inhabituelle pour le consommateur français (*CA, Paris, 18 mai 2021, OFF-WHITE, RG 2019/02982, M20210119, PIBD 2021, 1163, III-4*).

- **Combinaison de mots suivie ou précédée d'une séquence de lettres reprenant la première lettre de chaque mot (sigle et son développé)**

Un signe simplement constitué d'une combinaison de mots non distinctive et d'une séquence de lettres reprenant la première lettre de chaque mot de cette combinaison, sera généralement considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif et descriptif, dans la mesure où la séquence de lettre sera simplement perçue comme une abréviation purement descriptive de ladite combinaison (*CJUE, 15 mars 2012, Alfred Strigl, Deutsches Patent- und Markenamt et Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, C-90/11 et C-91/11, point 40 ; CA Paris, 15 janvier 2014, marque « Master Spécialisé en Alternance* »)

CJUE, 15 mars 2012, C-90/11 et C-91/11

- **Mots précédés des lettres « www » et/ou suivis d'un domaine de premier niveau**

L'association des lettres « www » et/ou d'un suffixe de domaine de premier niveau, tel que « .com » ou « .fr », à des éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif n'est pas de nature à conférer un caractère distinctif à l'ensemble ainsi déposé.

En effet, ces éléments ne font qu'informer le consommateur que les produits/services en lien avec la marque sont accessibles sur internet.

- **Termes ou expressions comportant des omissions ou variations orthographiques**

Une marque verbale peut être déposée avec des omissions (absence d'espaces entre plusieurs termes par exemple) ou avec des variations orthographiques des termes employés.

Dans le cas où la marque comporte plusieurs éléments verbaux descriptifs/non distinctifs, le fait de les accoler est sans incidence sur le manque de caractère distinctif de la marque. Le consommateur sera en effet à même d'appréhender le signe comme la simple juxtaposition de termes descriptifs/non distinctifs.

Concernant les altérations orthographiques, les graphies fantaisistes et les variations, la marque sera rejetée si celles-ci ne modifient pas de manière suffisante

la prononciation du signe ou la compréhension immédiate que le consommateur peut en avoir,
Pour conférer un caractère distinctif au signe, la graphie fantaisiste ou l'altération orthographique doit présenter un certain degré de fantaisie et/ou être frappante, devant amener le consommateur à s'interroger sur la signification du signe et non lui permettre d'en comprendre immédiatement le sens.

C'est dans cette optique que le Tribunal de l'Union européenne a rappelé que *« les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d'enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou descriptif »*, qu'*« une graphie déformée ne constitue généralement pas la preuve d'un élément d'ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres entreprises »,* et qu' *« enfin, lorsque la graphie déformée d'une marque verbale n'est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l'éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque »* (*TUE, 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International, Aff. T-640/11, marque « RELY-ABLE », point 20*).

TUE, 30 avril 2013, T-640/11

À titre d'exemple, la marque « maizon » pour désigner des produits de construction de maisons, ou des services relatifs au domaine immobilier (construction, assurance, vente…) sera refusée en raison de sa trop grande proximité avec le terme « maison ».

Par ailleurs, certains éléments typographiques insérés au sein d'un mot ou d'une combinaison de mots sont réputés ne pas leur conférer de caractère distinctif. A titre d'exemple, le signe « @ », pourra aisément, selon les cas, être appréhendé par le consommateur comme désignant la lettre « A » ou encore le terme anglais « at », et le signe, « € », pourra, selon les cas, être appréhendé comme désignant la lettre « E » ou le terme « euro ».

- **Slogans**

Afin d'apprécier le caractère distinctif des marques constituées de slogans publicitaires ou promotionnels, voire de formules incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, il n'y a en principe pas lieu d'appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes.

Néanmoins, une telle marque doit permettre d'identifier le produit ou service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises, ce caractère distinctif devant être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a.

Or, dans le cas d'un slogan, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même que pour d'autres types de marques, les consommateurs n'ayant pas pour habitude de présumer de l'origine des produits ou services en se fondant sur des slogans (*CJUE, 21 janv. 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, point 37*).

CJUE, 21 janv. 2010, C-398/08 P

En effet, ceux-ci sont peu attentifs à l'égard d'un signe qui ne leur donne pas d'emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu'ils souhaitent acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle, et ne s'attardent donc généralement pas à le mémoriser en tant que marque.

En conséquence, sera susceptible d'être considéré comme dépourvu de caractère distinctif par l'Institut un signe dont le contenu sémantique, c'est-à-dire la

signification, indique au consommateur une caractéristique du produit ou service relative à sa valeur qui, sans être précise, procède d'une information à caractère promotionnel ou publicitaire. En effet, le public pertinent percevra avant tout et uniquement le signe comme une formule promotionnelle ou publicitaire plutôt que comme une indication de l'origine commerciale des produits et services.

De plus, la seule absence d'information précise dans le contenu sémantique du signe, relative à la nature des produits et services visés ne saurait suffire pour conférer un caractère distinctif à ce signe.

En conséquence, l'Institut sera susceptible d'émettre une objection à l'égard des signes constitués d'un slogan ou d'une formule conforme à la grammaire se contentant de mettre en avant les produits et services revendiqués, ou de donner une indication purement promotionnelle ou publicitaire à l'égard de ceux-ci *(en ce sens : CA Lyon, 23 mars 2023, #LAPROPRIETEPOURTOUS*).

- **Termes laudatifs**

Les signes exclusivement composés de termes laudatifs, c'est-à-dire de termes vantant les qualités (supérieures ou inhérentes) ou les mérites d'un produit ou d'un service ne sauraient en principe être considérés comme distinctifs.

En effet, de tels termes ne sauraient être appréhendés comme l'indication d'une origine commerciale, dans la mesure où ils se bornent à vanter les mérites d'un produit ou d'un service, à tout le moins, orienter le consommateur dans son choix.

Les signes constitués de tels termes associés à des termes descriptifs des produits ou services visés ne sont pas davantage distinctifs.

En conséquence, des termes tels que *« bon »*, *« meilleur »*, *« numéro 1 »*, *« top »*, *« extra »*, associés ou non à des éléments descriptifs, ne peuvent être considérés comme distinctifs dans la mesure où ils ne font qu'informer le consommateur sur les qualités des produits ou services en question, et ne lui permettent en aucun cas d'établir l'origine commerciale desdits produits ou services.

Ces termes sont généralement considérés comme descriptifs de la qualité des produits et services revendiqués (*voir supra*). Néanmoins, quand bien même un signe vantant de façon abstraite un produit ou un service ne saurait être considéré comme descriptif de la qualité de ce produit ou service, il sera toujours susceptible d'être considéré comme dépourvu de caractère distinctif (*TPICE, 9 octobre 2002, Dart Industries Inc./ OHMI, T-360/00, marque « UltraPlus* »).

TPICE, 9 octobre 2002, T-360/00

Ainsi, le tribunal de l'Union a estimé que le terme « optimum » était dépourvu de caractère distinctif, considérant que *« s'il est vrai que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l'une des qualités de n'importe quel produit, un signe ne permet pas au consommateur d'imaginer à quel type de produit il se rattache, il n'en reste pas moins, que, en raison précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ce signe verbal ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier l'origine commerciale des produits qu'il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque »* (*TPICE, 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred, aff. T-424/07*).

TPICE, 20 janvier 2009, T-424/07

6.2. Marques figuratives

Une marque figurative est constituée d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs ou uniquement d'éléments figuratifs.

6.2.1. Marques constituées d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs

Une marque verbale descriptive/non distinctive peut être associée à d'autres éléments propres à conférer à l'ensemble un caractère distinctif. Ces éléments peuvent notamment être figuratifs (dessins, images, logos) mais il peut également s'agir de symboles, de l'utilisation particulière de couleurs, de polices typographiques ou d'autres éléments verbaux.

Pour autant, toutes ces combinaisons ne sont pas *de facto* considérées comme distinctives. Il est nécessaire que les éléments associés à la marque verbale descriptive/non distinctive soient en eux-mêmes dotés d'un caractère distinctif. Cela signifie que ces éléments doivent être arbitraires.

Ainsi, il existe différents cas dans lesquels la combinaison d'une marque verbale descriptive/non distinctive avec d'autres éléments ne sera pas reconnue en elle-même comme étant distinctive.

En collaboration avec les offices de marques de l'Union Européenne et l'EUIPO, il a été établi une pratique commune définissant à partir de quand une marque figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs est acceptée à l'enregistrement au regard de son élément figuratif.

Il est important de noter que lorsqu'un tel signe sera enregistré, la protection sera accordée sur l'ensemble et non pas sur les éléments descriptifs/non distinctifs pris isolément.

Communication commune du réseau européen des marques, dessins et modèles

a) La combinaison avec une typographie ou une police de caractère particulière

De manière générale, le fait pour une combinaison de termes descriptive d'être présentée dans une typographie particulière ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

Ainsi, une marque initialement descriptive/non distinctive figurant par exemple en caractères gras ou italique se verra refusée de la même façon que les marques figurant en police de caractère standard.

A ce titre, il convient de préciser que l'expression « police de caractère standard » ne fait pas uniquement référence aux polices Arial ou Time New Roman qui sont les plus communes. Cette expression englobe également toutes les polices qui peuvent être perçues par le consommateur comme une autre police de caractère couramment utilisée.

Pour que la combinaison soit distinctive, la typographie doit comporter un élément de design graphique propre à détourner l'attention du consommateur du ou des éléments verbaux.

b) La combinaison avec des couleurs

Les couleurs sont fréquemment utilisées dans le commerce pour attirer l'attention du consommateur ou rendre le produit/service proposé plus attrayant. Par conséquent, il est rare qu'une couleur puisse permettre de rattacher les produits/services à un opérateur économique déterminé.

La présence d'une ou plusieurs couleurs en plus du ou des éléments verbaux, qu'il s'agisse du lettrage ou en tant que fond n'est en principe pas de nature à permettre à l'ensemble d'acquérir un caractère distinctif.

Si le contraire n'est *a priori* pas exclu, l'arrangement de couleurs doit être inhabituel pour que le consommateur s'en souvienne et y décèle ainsi une véritable origine commerciale.

c) La combinaison avec des signes de ponctuation ou des symboles couramment utilisés dans le commerce

Les marques verbales descriptives/non distinctives associées à des signes de ponctuation (parenthèses, guillemets, termes séparés par des points, des tirets ou encore des apostrophes) ne sont généralement pas considérées comme étant distinctives. En effet, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre au consommateur de percevoir la marque en question comme provenant d'un opérateur économique déterminé.

L'emploi de symboles couramment utilisés par exemple en remplacement de mots ou de lettres ne suffit pas davantage. Le fait d'utiliser l'esperluette pour remplacer le « et », l'arobase pour remplacer le « a » ou encore le signe « $ » en remplacement de la lettre « s » ne confère pas au signe un caractère distinctif.

d) Le positionnement des éléments verbaux

La manière dont sont agencés les éléments verbaux peut permettre de conférer un caractère distinctif à l'ensemble quand bien même ces éléments seraient descriptifs/non distinctifs. Cependant, il faut que le positionnement soit suffisamment original afin d'attirer l'attention du consommateur sur celui-ci au-delà du message descriptif/non distinctif de la marque.

Si les éléments verbaux sont simplement positionnés sur plusieurs lignes ou à l'envers, la marque sera rejetée.

e) La combinaison avec des formes géométriques

La présence de formes géométriques, en particulier lorsque celles-ci ne font que servir de cadres ou de bordures aux éléments verbaux, ne peut suffire à emporter la distinctivité de l'ensemble du signe déposé.

En revanche la combinaison d'éléments verbaux avec une ou plusieurs formes géométriques peut, en elle-même, être considérée comme distinctive. Dans ce cas, il est nécessaire que la combinaison crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive.

f) La combinaison avec un élément figuratif représentant les produits/services ou ayant un lien direct avec eux

Un élément figuratif (dessin, image par exemple) sera considéré comme descriptif des produits et services visés s'il est conforme à la représentation commune que le consommateur se fait du produit ou du service en question. Dès lors, pour qu'un signe constitué d'éléments verbaux non distinctifs et d'un élément figuratif soit considéré comme distinctif, l'élément figuratif doit comporter des éléments fantaisistes et diverger de manière significative de la représentation communément admise du produit ou du service.

Il en va de même pour des éléments qui, sans représenter les produits ou services, auraient un lien direct avec eux. Là encore, l'élément figuratif doit être un minimum stylisé pour que le consommateur n'y voit pas un simple lien direct avec les produits ou services.

g) La combinaison avec un élément figuratif couramment utilisé dans le commerce

L'utilisation d'éléments figuratifs usuellement employés dans le commerce pour designer certains produits et services n'est pas distinctive, s'ils sont associés à une marque verbale qui ne l'est pas elle-même.

Lorsque par exemple la marque verbale figure dans une forme faisant penser à une étiquette, l'ensemble ne sera pas distinctif, cette forme étant couramment utilisée dans le commerce. Il en va de même pour la balance de la justice qui serait utilisée en relation avec des services juridiques.

h) La combinaison avec un élément figuratif dénué de tout lien avec les produits et services revendiqués et non communément utilisé dans le commerce

Par une interprétation *a contrario* des principes énoncés ci-dessus, un signe constitué d'éléments verbaux non distinctifs et d'éléments figuratifs sans lien avec les produits et services revendiqués et non communément utilisés dans le commerce est en principe susceptible d'être considéré comme distinctif, et donc d'être enregistré à titre de marque.

Néanmoins, un tel signe sera susceptible d'être refusé si l'élément figuratif n'est pas, notamment en raison de sa taille et de sa position, clairement perceptible et reconnaissable au sein du signe.

6.2.2. Marques constituée d'un ou plusieurs éléments figuratifs

Si ce type de marques a généralement vocation à être enregistré lorsque l'élément figuratif est dénué de tout lien avec les produits et services revendiqués, certains signes seront susceptibles d'être considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

À ce titre, un signe constitué de formes géométriques simples telles que des cercles, des lignes, ou des polygones ordinaires sera généralement considéré comme

dépourvu de caractère distinctif, n'étant pas en mesure d'être perçu comme l'indication d'une origine commerciale par le public pertinent.

Ainsi, le Tribunal de l'Union européenne a estimé qu'« *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* » (*TPICE, 12 septembre 2007, Cain Cellars, Inc./OHMI, T-304/05 - représentation d'un pentagone*).

TPICE, 12 septembre 2007, T-304/05

En outre, un signe simplement constitué de la représentation d'une étiquette est susceptible d'être refusé à l'enregistrement si celle-ci est trop simple et/ou communément utilisée en relation avec les produits et/ou services revendiqués, dans la mesure où cette étiquette ne pourra pas être dûment mémorisée et perçue comme un élément distinctif dans l'esprit du consommateur. A ce titre, il ressort d'une décision du Tribunal de l'Union Européenne que *« les étiquettes de prix en couleurs sont communément utilisées dans le commerce pour tout type de produits et de services »*, et ne sauraient donc aptes à être perçues comme un élément distinctif au sein d'une marque complexe (*TPICE, 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI, Aff. T-122/01*).

TPICE, 3 juillet 2003, T-122/01

Seront également susceptibles d'être dépourvus de caractère distinctif les pictogrammes ayant une fonction purement informative en rapport direct avec les produits et services revendiqués. Ainsi, les signes et symboles simplistes communément employés sur le marché, et/ou se contentant de donner une information objective au consommateur relative aux produits ou aux services, ne sont en principe pas aptes à être perçus comme une marque par le public pertinent.

A ce titre, le Tribunal de l'Union Européenne a refusé une marque constituée notamment de la représentation d'une main tenant une carte et de trois flèches, pour désigner notamment des distributeurs automatiques et des services bancaires, en estimant que le public, quotidiennement confronté à ce type d'indication pratique dans tous les types d'endroits, percevra le signe comme une indication pratique ou comme des flèches directionnelles indiquant l'endroit où la carte magnétique doit être insérée dans le distributeur, et non comme une marque (*TPICE 2 juillet 2009, Euro-Information/OHMI, Aff. T-414/07*).

TPICE, 2 juillet 2009, T-414/07

Par ailleurs, les signes se contentant de représenter l'aspect d'un produit sont également susceptibles d'être rejetés pour défaut de distinctivité, mais également s'ils sont exclusivement constitués par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (voir *infra*, 6.6, *Marques simplement constituées de la forme d'un produit ou d'un service).*

6.3. Marques constituées d'un chiffre et d'un nombre

Comme pour tous les autres types de marques, ils peuvent être enregistrés à la seule condition qu'ils soient distinctifs à l'égard des produits et services revendiqués.

Or, des chiffres sont susceptibles de désigner une caractéristique des produits ou des services en cause, pouvant notamment donner une indication sur la taille, la quantité des produits, voire sur la date ou le lieu de production (numéro de département) du produit ou de prestation du service.

Ainsi, des chiffres habituellement utilisés dans le commerce pour indiquer une taille, pour des vêtements ou des chaussures par exemple, ne pourraient faire l'objet d'un enregistrement pour des produits relevant de la classe 25 de la classification de Nice.

Des signes constitués de nombres sont également susceptibles d'être perçus comme indiquant simplement le prix des produits et services revendiqués, et donc d'être à ce titre dépourvus de caractère distinctif.

Les chiffres et nombres peuvent également servir à indiquer une caractéristique intrinsèque du produit : nombre de chevaux pour le moteur d'une voiture, degré d'alcool présent dans une boisson, taille d'une vis (longueur et tête) ... autant d'éléments qui, s'ils ne sont pas associés à un élément distinctif, rendent le signe dans son ensemble non distinctif.

En outre, la présence de chiffres au sein d'un signe peut être comprise par le consommateur comme faisant référence à un département, a fortiori s'ils sont associés au nom d'un service. Ainsi, des signes tels que « Ostéopathe 83 » en relation avec des services de médecine ou « Serrurier 45 » pour désigner des services de réparation seront refusés à l'enregistrement, dans la mesure où ils seront nécessairement compris comme faisant référence à des services rendus respectivement par des ostéopathes ou des serruriers dans les départements du Var et du Loiret.

La présence de chiffres destinés à remplacer des mots ne saurait pas plus conférer à un signe descriptif le caractère distinctif suffisant dans la mesure où le sens global du signe ne sera pas suffisamment modifié pour le consommateur. C'est le cas par exemple des chiffres 2 et 4 couramment utilisés en langue anglaise pour remplacer les mots « to » et « for » notamment en combinaison des mots en anglais.

Enfin, des codes téléphoniques peuvent être refusés à l'enregistrement pour des services relevant du domaine des télécommunications.

6.4. Marques constituées d'un seul caractère

Les signes constitués d'un seul caractère ou d'une seule lettre sont en principe susceptibles d'être enregistrés à titre de marques à la condition d'être distinctifs.

À ce titre, la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé, dans un arrêt du 9 septembre 2010 à propos du signe « α », que les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques à condition qu'elles soient propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Néanmoins, si la distinctivité des signes constitués d'une lettre unique peut être plus difficile à établir, il n'en demeure pas moins que l'appréciation doit se faire en relation avec les produits et/ou services ce qui a permis d'établir que le signe en cause était distinctif. (*CJUE, 9 septembre 2010, BORCO, Aff. C265/09 P*).

CJUE, 9 septembre 2010, C-265/09 P

Un signe constitué d'une lettre unique est néanmoins susceptible de donner des indications relatives aux produits et services, et donc d'être dépourvu de caractère distinctif à leur égard.

A titre d'exemple, un signe constitué d'une lettre qui pourrait servir à indiquer la taille d'un vêtement (S, M, L…) serait refusé à l'enregistrement, dans la mesure où il s'agit d'une indication couramment employée dans le commerce et qui ne permet pas au consommateur d'y percevoir une quelconque indication de l'origine commerciale du produit en question mais une simple information.

Par ailleurs, la lettre « E » serait également susceptible d'être refusée pour désigner des produits et/ou services en lien avec l'électronique et le domaine de l'informatique, dans la mesure où elle est usuellement employée pour faire référence à ce qui est dématérialisé.

6.5. Marques simplement constituées d'une ou plusieurs couleurs

6.5.1. Principe généraux

Si un signe uniquement constitué d'une seule couleur ou d'une combinaison de couleurs peut en principe faire l'objet d'une protection à titre de marque, il doit respecter les mêmes critères que tous les autres types de marques.

Ainsi, la jurisprudence européenne a considéré que des nuances de couleurs et les combinaisons de couleurs ne peuvent constituer une marque que dans la mesure où *« la demande d'enregistrement comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante »* (*CJUE, 24 juin 2014, Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02*).

Par ailleurs, s'agissant des signes simplement constitués d'une nuance de couleur ou d'une combinaison de couleurs, il ressort de l'article 4, 3° f) de la décision du Directeur général de l'INPI n°2023-51 que le déposant doit mentionner précisément la nuance revendiquée par un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur.

CJUE, 24 juin 2014, C-49/02

Décision du DG de l'INPI n°2023-51

Enfin, de tels signes constitués d'une nuance ou d'une combinaison de couleurs doivent, à l'instar de tous les types de marques, être distinctifs, étant précisé que cette condition est parfois difficilement remplie compte tenu de la nature non conventionnelle de ce type de signes, qui sont généralement peu aptes à communiquer des informations précises.

6.5.2. Appréciation du caractère distinctif

Dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif d'un signe constitué d'une nuance ou d'une combinaison de couleurs, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (*CJCE, 6 mai 2003, Libertel Goep BV, C-104/01*).

La perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, le consommateur étant peu habitué à déterminer l'origine commerciale d'un produit ou d'un service à partir d'une simple couleur ou d'une combinaison de couleurs, sans autres éléments graphiques ou verbaux.

CJCE, 6 mai 2003, C-104/01

En conséquence, s'agissant des signes simplement constitués d'une nuance de couleur, l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne peut se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre de produits ou des services pour lesquels la marque est demandée, est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (*CJCE, 21 oct. 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, point 79*).

En pratique, l'Institut sera donc très souvent amené à refuser ce type de marques constituées d'une seule nuance de couleurs, sauf si le déposant démontre que

l'association de cette couleur aux produits et services revendiqués est extrêmement inhabituelle, ou que le signe a acquis un caractère distinctif par son usage (voir *infra*).

CJCE, 21 oct. 2004, C-447/02 P

S'agissant des signes constitués d'une combinaison de couleurs, l'appréciation du caractère distinctif par l'Institut dépendra du cas d'espèce, étant rappelé que le consommateur n'a pas l'habitude de percevoir une combinaison de couleurs comme une marque indiquant l'origine commerciale des produits et services.

A ce titre, le Tribunal de l'Union Européenne a considéré qu'un signe constitué d'une combinaison de 24 carrés de couleurs différentes de même taille était dépourvu de caractère distinctif pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 42.

Il a en effet considéré qu'un tel signe sera perçu, par le public ciblé, comme étant un élément de décoration ou de finition des produits en cause ou de leur emballage, par le biais de la coloration de ceux-ci, non apte à transmettre des informations précises, et en aucun cas comme une marque distinctive, dans la mesure où ledit public aura des difficultés à en retenir des détails particuliers ou à se souvenir de manière fiable des couleurs précises du signe demandé et de leur ordonnancement (*TPICE, 12 novembre 2008, GretagMacbeth LLC/OHMI, T-400/07*).

6.6. Marques simplement constituées par la forme d'un produit

6.6.1 Principes généraux

TPICE, 12 novembre 2008, T-400/07

Les marques constituées par la forme d'un produit s'entendent des signes constitués par la représentation, souvent en trois dimensions, de la forme d'un produit ou de son conditionnement.

Néanmoins, si ces signes sont bien susceptibles d'être protégés à titre de marque, ce n'est que sous réserve de respecter les mêmes conditions que tous les autres types de marques.

Ainsi, ils doivent être en mesure d'exercer la fonction essentielle de la marque, c'est-à-dire notamment d'identifier l'origine commerciale des produits et services auxquels elles s'appliquent de ceux de même nature proposés par des concurrents.

En conséquence, l'Institut sera susceptible de rejeter les demandes d'enregistrement portant sur des marques qui ne sont pas perçues par le public pertinent comme identifiant l'origine commerciale du produit ou du service revendiqué.

En pratique, si les formes indépendantes de l'aspect des produits et services revendiqués sont généralement distinctives (par exemple, la forme d'une bouteille doit généralement être considérée comme distinctive pour désigner des véhicules), de même que les formes accompagnées d'éléments graphiques et/ou verbaux en eux-mêmes distinctifs, il en va différemment lorsque le dépôt porte exclusivement sur la forme même des produits revendiqués ou sur une forme ayant un rapport direct avec les produits revendiqués.

A cet égard, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques de forme ne sont en principe pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Toutefois, la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque de forme, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'il désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que celui d'une marque verbale ou figurative (*CJCE, 25 oct. 2007, Develey Holding & Co. Beteiligungs/OHMI, C-238/06 P, point 80*).

En pratique, plus la forme dont l'enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable qu'elle soit dépourvue de caractère distinctif.

Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle de garantie d'identité d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif (*CJCE, 25 oct. 2007, Develey Holding & Co. Beteiligungs/OHMI précité, point 81*).

CJCE, 25 oct. 2007, C-238/06 P

Une marque remplit cette condition si elle comprend des éléments et caractéristiques particuliers qu'on ne retrouve pas *habituellement* sur des produits similaires.

Toutefois, le fait qu'une forme connue en soi présente une particularité n'implique pas qu'elle ait un caractère distinctif si la particularité ne constitue qu'un détail de l'ensemble perçu par le consommateur (*TPICE, 12 déc. 2002, Procter & Gamble/OHMI, T-63/01, points 44 et 45*).

Ainsi, la forme en cause doit comporter des variations affectant de façon sensible l'aspect du produit, et pas seulement de simples différences de détail pour être acceptée à titre de marque.

En outre, une différence, même significative, avec les formes habituelles du produit en cause, susceptible de retenir l'attention du consommateur, ne suffit pas nécessairement : en effet, l'élément constituant la différence doit, en lui-même, être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale du produit, ce qui n'est par exemple pas le cas lorsque ledit élément a vocation à être perçu comme une simple finition esthétique.

TPICE, 12 déc. 2002, T-63/01

Enfin, le simple fait que la forme en cause soit une « variante » d'une des formes habituelles du type de produit ne suffit pas à établir que la forme est distinctive, dès lors que le consommateur pourra considérer cette variante comme une nouvelle modalité de commercialisation du produit.

En ce sens, la Cour de cassation a confirmé la Cour d'appel de Versailles qui avait considéré qu'un signe se présentant sous la forme d'un serpentin enroulé sur lui-même et de couleur jaune, déposé pour désigner des fromages, était dépourvu de distinctivité intrinsèque, une telle forme étant usuelle en matière de produits alimentaires (*Cass. com., 27 septembre 2023, pourvoi n° J 22-13.827) ;* (*CA Versailles, 2 novembre 2021, RG 21/06140*).

Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (*CJCE, 7 oct. 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, point 32*).

6.6.2. Modalités d'application

En pratique, l'Institut sera susceptible d'émettre un refus provisoire à enregistrement chaque fois qu'une marque ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, n'étant pas à même de remplir sa fonction de marque.

CJCE, 7 oct. 2004, C-136/02 P

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent tant aux marques constituées par la forme d'un produit en tant que tel qu'aux marques constituées par la forme du conditionnement d'un produit, notamment dans les cas où ledit produit n'a pas de forme propre (s'agissant notamment des boissons, des produits d'entretien…).

En outre, ces critères ont vocation à s'appliquer de la même façon que la marque soit représentée en deux dimensions ou en trois dimensions. Ainsi, une demande d'enregistrement portant sur une marque figurative (non revendiquée comme marque de forme) représentant la forme d'un produit sera donc susceptible d'être rejetée (*CJCE, 22 juin 2006, August Storck/OHMI, C-25/05 P, point 29).*

Il en va de même que le produit soit représenté intégralement ou seulement en partie. Ainsi, une demande d'enregistrement portant sur un signe constitué de la représentation d'une tête de guitare, destiné à désigner des guitares, sera susceptible d'être refusé sur ce motif (*TUE, 8 septembre 2010, Hans-Peter Wilfer / OHMI, T-458/08*).

CJCE, 22 juin 2006, C-25/05 P

En effet, une telle marque (représentant une partie d'un produit) ne consiste pas plus en un signe indépendant de l'aspect du produit qu'elle désigne qu'une marque figurative représentant le produit entier.

TUE, 8 septembre 2010, T-458/08

Par ailleurs, il convient de rappeler que de telles marques sont également susceptibles d'être refusées sur le fondement de motifs autonomes, dans le cas où elles sont constituées par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature des produits revendiqués en application de l'article L. 711-2 5° du Code de la propriété intellectuelle (voir *infra Section C, Chapitre 2, B, 8.*).

6.7. Marques de mouvement

L. 711-2

Une marque de mouvement est constituée par un mouvement ou un changement de position des éléments qui la composent.

À l'instar des différentes marques évoquées précédemment, les mêmes critères de distinctivité s'appliqueront.

Ainsi, une marque de mouvement sera susceptible d'être refusée si elle n'est pas de nature à être perçue par le consommateur comme identifiant les produits et/ou services d'une personne physique ou morale par rapport à ceux d'une autre personne physique ou morale (cas des marques avec de trop nombreuses représentations par exemple).

Par ailleurs, le caractère éventuellement descriptif des éléments constituant la marque de mouvement sera également analysé au regard des produits et/ou services visés.

6.8. Marques hologramme

Une marque hologramme est une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques c'est-à-dire permettant d'aboutir à une image en relief.

Une marque hologramme doit être en mesure de permettre au consommateur d'identifier les produits et/ou services visés comme provenant d'une personne physique ou morale déterminée. De ce fait, les marques hologramme seront examinées au regard de leur éventuel caractère non distinctif et/ou descriptif par rapport aux produits et/ou services visés.

6.9. Marques sonores

Une marque sonore peut prendre la forme d'une représentation d'une portée musicale ou d'un son sur un fichier audio.

Une telle marque sera susceptible d'être refusée à l'enregistrement si elle est insuffisamment caractérisée notamment du fait de sa brièveté et qu'elle ne constitue pas une mélodie ou une série de notes prenant la forme d'une composition musicale de nature à marquer l'esprit du public.

A contrario, une marque sonore trop longue serait susceptible d'être refusée sur ce même fondement car elle ne serait pas de nature à être mémorisée par le public qui ne serait pas en mesure de déterminer l'objet de la protection.

De la même manière qu'une marque verbale, si la marque sonore est uniquement constituée par la prononciation d'un mot descriptif à l'égard des produits et/ou services sans mélodie ou mise en forme particulière, elle ne sera pas admise à l'enregistrement.

6.10. Marques multimédia

Une marque multimédia est constituée d'une combinaison d'éléments sonores et visuels.

Pour ce type de marque, il conviendra de savoir si le signe déposé est de nature à être perçu par le consommateur comme distinguant les produits et/ou services de la personne physique ou morale déposante de ceux ayant une autre origine.

6.11. Marques de motif

Une marque de motif est une marque constituée exclusivement d'éléments répétés de façon régulière.

Si les marques de motif peuvent être déposées pour désigner des produits mais également des services, elles le sont le plus généralement pour couvrir des produits. Il s'agit alors de l'apparence extérieure d'un produit tel qu'un vêtement, un tissu, du papier peint ou un emballage extérieur dans le cas où le produit est habituellement conditionné dans un récipient (cas des boissons par exemple).

En principe, si le motif répété est ordinaire, traditionnel ou typique, il doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où le consommateur ne le percevra pas comme une marque distinguant les produits et/ou services du déposant de ceux d'une autre personne physique ou morale.

6.12. Marques de position

Une marque de position vise à protéger la manière spécifique dont un ou plusieurs éléments sont placés ou apposés sur un produit.

Pour ce type de marque, il conviendra de savoir si le signe déposé est bien perçu par le consommateur comme un indicateur de l'origine commercial des produits visés et non pas seulement comme un élément participant à la décoration de ceux-ci.

Attention, une marque de position ne peut être protégée que pour le produit sur lequel l'élément est positionné. Par exemple, si la marque représente une chaussure sur laquelle est apposé un élément décoratif, les produits visés ne pourront être que des chaussures. Si d'autres produits que les chaussures sont revendiqués, un motif de refus sera formulé sur le fondement de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle pour ces produits, qui sont différents de celui représenté et destiné à recevoir la marque de position.

L 711-1

7. ACQUISITION DU CARACTÈRE DISTINCTIF PAR L'USAGE

7.1. Principes généraux

L. 711-2

L'article L. 711-2, dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

> *« Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »*

En vertu de ces dispositions, un signe peut être enregistré à titre de marque s'il a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait, ce alors même qu'il en était initialement dépourvu.

Les cas énumérés par l'article L. 711-2 sont les suivants :

- Un signe initialement dépourvu de caractère distinctif ;
- Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, 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 production du bien ou de la prestation de service ;
- Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage signifie que celle-ci est devenue apte à identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises.

Par son usage, le signe a ainsi acquis une nouvelle portée, et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive ou informative, justifie son enregistrement en tant que marque (*CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee/Boots-und Segelzubehör Walter Huber - Franz Attenberger, C-108/97 et C-109/97, pt 47*).

CJCE, 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97

Ce principe d'acquisition du caractère distinctif par l'usage connait néanmoins une exception : les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle, ne peuvent jamais acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.

En effet, de tels signes, qui ont une autre fonction que celle d'identifier l'origine commerciale de produits et/ou services, ne sont jamais aptes à constituer des marques.

Dans tous les autres cas, le signe pourra avoir acquis un caractère distinctif par l'usage, qui devra être revendiqué et établi par le déposant à l'occasion de sa demande d'enregistrement afin qu'il soit reconnu par l'Institut.

7.2. Modalités de l'usage

Le signe n'est susceptible d'acquérir un caractère distinctif que s'il a fait un usage prolongé antérieur au dépôt et à titre de marque par la personne physique ou morale qui en demande l'enregistrement, de sorte que le signe a pris une nouvelle signification dans l'esprit d'une fraction significative du public concerné, sur le territoire pour lequel la protection est demandée.

7.2.1. Un usage du signe antérieur au dépôt

L'acquisition du caractère distinctif par l'usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de marque (*CJUE, 11 juin 2009, Imagination Technologies, Aff. C-542/07 P, point 60*).

CJUE, 11 juin 2009, C-542/07 P

En effet, le caractère distinctif d'un signe s'apprécie au jour du dépôt. En conséquence, la marque doit déjà avoir acquis, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par un usage antérieur.

7.2.2. Un usage du signe en tant que marque

Le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait, signifie que celle-ci est apte à identifier les produits ou les services pour lesquels est demandé l'enregistrement, comme provenant d'une personne physique ou morale

déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d'autres entreprises.

L'identification par les milieux intéressés des produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée, doit donc être effectuée grâce à l'usage en tant que marque, et donc grâce à la nature et à l'effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer les produits ou services concernés de ceux d'autres entreprises (*CJCE, 18 juin 2002, Koninklijke Philips Electronics NV, C-299/99, pts 59 à 63*).

CJCE, 18 juin 2002, C-299/99

L'usage du signe « en tant que marque » doit ainsi être compris comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une personne physique ou morale déterminée.

Cependant, l'usage du signe en tant qu'enseigne, dénomination commerciale ou encore nom de domaine n'est pas exclu par principe mais doit nécessairement être considéré au regard de l'ensemble des autres éléments de preuve produits.

En conséquence, le caractère distinctif acquis par l'usage du signe en tant que marque doit être apprécié d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, et d'autre part, par rapport à la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

A ce titre, il ressort de la jurisprudence que si une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée, la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie.

Cette condition vaut également dans le cadre d'une situation de monopole. En effet, *« quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier* (*CJCE, 18 juin 2002, Koninklijke Philips Electronics NV, précité, pt 65*). »

7.2.3. Un usage prolongé et intensif

L'usage d'un signe en tant que marque devant permettre au public pertinent d'identifier les produits et services comme provenant d'une personne physique ou morale déterminée, il en résulte que dans le cadre d'un processus normal de familiarisation dudit public, la durée et l'intensité de l'usage qui a été fait du signe demeurent des facteurs importants afin de permettre l'acquisition du caractère distinctif qui faisait initialement défaut.

A ce titre, il est de jurisprudence constante que le signe en cause n'est susceptible d'acquérir un caractère distinctif que s'il existe un usage prolongé et intensif de la marque par l'entreprise qui en demande l'enregistrement (*CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee C-108/97 et C-109/97 précité, pt 50*).

CJCE, 4 mai 1999,

C-108/97 et C-109/97

La nécessité d'un usage prolongé peut cependant être tempérée, une courte durée d'utilisation du signe n'étant pas à elle seule un obstacle à l'acquisition du caractère distinctif. En effet, l'intensité de l'usage effectué, son caractère sérieux ainsi que les efforts fournis par l'entreprise dans l'utilisation du signe à titre de marque peuvent rendre le signe distinctif, et ce même sur une courte période.

7.2.4. Un usage du signe sous sa forme déposée

Si l'usage en tant que marque d'un signe doit se conformer au signe tel qu'il a été déposé, l'acquisition du caractère distinctif n'implique cependant pas nécessairement que la marque dont l'enregistrement est demandé ait fait l'objet d'un usage indépendant.

En effet, l'acquisition du caractère distinctif peut résulter aussi bien de l'usage en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci, que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée.

Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée (*TUE, 24 février 2016, The Coca-Cola Company, Aff. T-411/14*).

TUE, 24 février 2016, T-411/14

7.2.5. Un usage du signe sur le territoire sur lequel la protection est demandée

L'acquisition du caractère distinctif par l'usage se doit d'être établie sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue *ab initio* d'un tel caractère (*CJCE, 22 juin 2006, August Storck, C-25/05 P, point 83*).

CJCE, 22 juin 2006, C-25/05 P

En conséquence, l'Institut ne saurait prendre en compte le fait que le signe ait acquis un caractère distinctif par l'usage intensif qui en a été fait dans un autre Etat que la France, ou limité à certaines régions du territoire français.

7.3. Preuves de l'usage

En application des éléments précités, la preuve de l'usage d'une marque doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque.

Aussi, afin d'apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, les juges retiennent qu'il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles le public pertinent est confronté à cette marque (*CJCE, 22 juin 2006, August Storck, C-25/05 P*).

CJCE, 22 juin 2006, C-25/05 P

À ce titre, certains facteurs ont été consacrés par la jurisprudence, et notamment :

- ✓ la part de marché détenue par la marque
- ✓ l'intensité
- ✓ l'étendue géographique
- ✓ la durée de l'usage de cette marque
- ✓ l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir
- ✓ la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque

- ✓ les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles

Cette liste reste cependant non exhaustive et constitue seulement un faisceau d'éléments de preuve permettant d'établir les faits d'usage à démontrer, étant précisé que chacun de ces éléments pris isolément serait impuissant à lui seul à rapporter la preuve de l'exactitude de ces faits, et donc l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage (*TUE 30 janvier 2015, Now Wireless Ltd, Aff. T-278/13*).

TUE, 30 janvier 2015, T-278/13

L'appréciation des éléments pouvant démontrer que le signe est devenu apte à identifier les produits ou services comme venant d'une personne physique ou morale déterminée doit dès lors être globale et établie sur la base de données concrètes et fiables.

En conséquence, la présentation de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés, ne saurait à elle seule être suffisante.

Il en va de même s'agissant du volume des ventes ou du matériel publicitaire, qui, s'ils peuvent certes corroborer des preuves directes du caractère distinctif par l'usage, demeurent de simples preuves secondaires en cela qu'elles ne permettent pas de démontrer que le public visé par les produits en cause perçoive le signe comme une indication d'origine commerciale.

Aussi, les efforts du titulaire ne seront pris en considération que dans la mesure où ils se solderont par des résultats objectifs dans la perception du signe en cause par le public pertinent.

En outre, la seule démonstration que le signe est utilisé depuis un certain temps ne saurait être suffisante.

Par ailleurs, les seules déclarations des professionnels restent insuffisantes en ce qu'elles ne concernent que l'opinion d'un public professionnel alors même que le public concerné par les produits en cause peut inclure les consommateurs finaux.

Quant à la simple existence de sites internet, celle-ci ne prouve aucunement l'intensité de l'usage, cette circonstance ne permettant pas de savoir si ces sites ont été consultés, ni de connaître, le cas échéant, la fréquence et la période de ces consultations (*TUE, 16 mars 2016, Työhönvalmennus Valma Oy, Aff. T-363/15, pt 47*).

TUE, 16 mars 2016, T-363/15

Les sondages d'opinion peuvent également, dans une certaine mesure, permettre de démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage. A ce titre, l'échantillon des personnes consultées doit être suffisamment important et le public interrogé doit être pertinent au regard des produits et/ou des services en cause (*CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 6 avril 2018, RG 2017/01742, M20180144*).

En conclusion, l'usage du signe en tant que marque doit reposer sur un ensemble d'éléments concrets et objectifs démontrant une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné, et non sur des probabilités ou de simples présomptions, étant précisé qu'il existe une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et *« qu'un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque, et inversement* (*TUE, 30 janvier 2015, Now Wireless Ltd, Aff. T-278/13, pt 15*). *»*

Confidentialité des pièces

TUE, 30 janvier 2015, T-278/13

Un déposant peut indiquer que des pièces qu'il fournit doivent demeurer confidentielles à l'égard des tiers à la procédure. S'il souhaite que seulement certaines parties d'une pièce restent confidentielles à l'égard des tiers, il fournit d'une part une version complète de la pièce et d'autre part une version expurgée des éléments confidentiels et pouvant être communiquée aux tiers. Il est recommandé d'ajouter la mention « confidentiel » dans l'intitulé même du ou des fichiers concernés.
Ainsi, en cas de demande de consultation du dossier par des tiers à la procédure, les pièces ou les parties de pièces confidentielles seront exclues de la communication.

8. SIGNES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT PAR LA FORME OU UNE AUTRE CARACTÉRISTIQUE IMPOSÉE PAR LA NATURE DU PRODUIT, NÉCESSAIRE À L'OBTENTION D'UN RÉSULTAT TECHNIQUE OU CONFÉRANT AU PRODUIT SA VALEUR SUBSTANTIELLE

L. 711-2

En vertu de l'article L. 711-2 5° du Code de la propriété intellectuelle :

« Ne peuvent être valablement enregistrés (…) : (…) Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle. »

Ces dispositions tendent à ce que soient rejetées des demandes d'enregistrement portant sur des signes n'ayant pas pour finalité d'identifier l'origine commerciale d'un produit mais notamment de perpétuer sans limitation dans le temps d'autres droits comme des brevets ou des dessins et modèles, et ce, que le signe soit représenté en deux ou en trois dimensions.

Il convient d'indiquer que le fait qu'un signe ne soit pas *exclusivement* constitué par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle, empêchant l'application de ce motif de refus, ne préjuge par ailleurs aucunement de la validité d'une telle marque.

En effet, un tel signe sera par ailleurs susceptible d'être refusé sur le fondement de l'article L. 711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle, au motif qu'il n'est pas apte à distinguer les produits d'une personne physique ou morale de ceux d'une autre personne physique ou morale (voir *supra Section C, Chapitre 2, B, 2 et suivants*).

8.1. Signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature du produit

Cette exclusion a pour finalité de ne pas imposer à l'industrie ou au commerce des restrictions quant à l'usage de formes ou d'autres caractéristiques indispensables à la fabrication ou à la commercialisation d'un produit.

Elle vise les cas où la forme du produit déposée à titre de marque ne présente aucun élément arbitraire par rapport à la forme ou à une autre caractéristique du produit

lui-même tel qu'on le retrouve à l'état naturel ou tel qu'il est en principe fabriqué par nature (dans la mesure où il s'agit de la forme universelle du produit).

En pratique, l'Institut aura vocation à émettre une objection à enregistrement si la demande porte sur la forme naturelle d'un produit, ou sur une forme ne présentant que des différences minimes par rapport à celle-ci.

A l'inverse, si la forme déposée comporte des éléments additionnels par exemple des éléments décoratifs réellement, elle ne saurait être refusée sur ce fondement.

8.2. Signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

Cette exclusion vise les signes exclusivement constitués par la forme ou une autre caractéristique nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, afin de s'assurer que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques, potentiellement protégeables par un brevet (*CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris / OHMI – Mega Brands Inc., C-48/09 P, point 45*).

CJUE, 14 septembre 2010, C-48/09 P

En effet, lorsque la forme ou une autre caractéristique d'un produit ne fait qu'incorporer la solution technique brevetée mise au point par le fabricant de ce produit, une protection de cette forme en tant que marque après l'expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d'utiliser ladite solution technique.

À titre d'exemple, un signe constitué exclusivement de la forme d'une tête de rasoir a été considéré comme étant constitué d'une forme imposée par la fonction des produits revendiqués (*CJCE, 18 juin 2002, Koninklijke Philips Electronics NV, C-299/99 ; Cass. com., 30 mai 2007, pourvoi W/05/16898*).

CJCE, 18 juin 2002, C-299/99 ; Cass. com, 30 mai 2007 (M20070291)

8.2.1 L'identification des caractéristiques essentielles du signe déposé

Cette condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (*CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris / OHMI – Mega Brands Inc., C-48/09 P, précité, point 51*).

CJUE, 14 septembre 2010, C-48/09 P

Ainsi, la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe de forme dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

A l'inverse, l'Institut ne refusera pas une demande de marque sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme.

8.2.2 Les caractéristiques essentielles du signe déposé doivent être nécessaires à l'obtention d'un résultat technique

Cette condition ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d'obtenir ce résultat. En effet, dans certains cas, un même résultat technique peut être obtenu par différentes solutions, dans la mesure où des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettent d'obtenir le même résultat technique.

Toutefois, cette circonstance n'a pas en soi pour conséquence qu'un enregistrement en tant que marque de la forme en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu'elle incorpore pour les autres opérateurs économiques, et ce du fait que le titulaire d'une telle marque pourra interdire aux autres entreprises non seulement l'utilisation de la même forme, mais aussi l'utilisation de formes similaires, ce qui rendrait donc inutilisables de nombreuses formes alternatives.

8.3. Signes constitués exclusivement par la forme conférant au produit sa valeur substantielle

Ce motif de refus a pour objet d'empêcher que soient enregistrées à titre de marque, à des conditions plus favorables et sans limite de temps, des formes potentiellement protégeables par le droit d'auteur et par le droit des dessins et modèles.

Une marque doit être considérée comme constituée par une forme conférant au produit sa valeur substantielle si c'est précisément cette forme qui va motiver l'achat du produit par le consommateur.

A l'inverse, si le consommateur est disposé à acheter ledit produit même s'il revêt une autre forme, celle-ci ne joue alors qu'un rôle secondaire, et est donc susceptible d'être enregistrée en tant que marque.

Ce critère a vocation à s'appliquer chaque fois que la forme du produit joue un rôle déterminant dans le choix du consommateur, et ce quand bien même la décision du consommateur serait également influencée par d'autres critères (qualités objectives du produit, performance).

Ainsi, le Tribunal de l'Union européenne a estimé, s'agissant de la forme d'une enceinte, que *« le design, pour le produit en cause, est un élément qui sera très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prend également en considération d'autres caractéristiques du produit en cause »*, qu'il constitue donc *« un élément essentiel de sa stratégie de marque et qu'il augmente l'attractivité du produit en cause, c'est-à-dire sa valeur »*, et en a donc conclu *« qu'une telle forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu'argument de promotion de vente »* (*TUE, 6 octobre 2011, Bang & Olufsen A/S / OHMI, T-508/08, points 73 et suivants*).

TUE, 6 octobre 2011, T-508/08

Néanmoins, toute forme attrayante n'est pas nécessairement exclue de toute protection par le droit des marques, l'Institut devant démontrer que c'est bien la forme, le *design*, qui détermine principalement la valeur du produit.

9. SIGNES EXCLUS PAR L'ARTICLE 6TER DE LA CONVENTION DE L'UNION DE PARIS

9.1. Principes généraux

Article 6 ter de la convention de l'Union de Paris

Aux termes de l'article 6 ter, 1) de la Convention de l'Union de Paris du 23 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle :

a) *« Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. »*

b) *Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.*

c) *Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.*

L'article 6 ter, 3) précise que :

« Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Toutefois, cette notification n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États. »

En application de ces dispositions seront refusées à l'enregistrement les marques reprenant les éléments suivants visés par l'article 6 ter de la convention de Paris :

- Les drapeaux des États membres de l'Union de Paris, ce qui inclut notamment le drapeau français ;

- Les armoiries, emblèmes d'État (exemple : la Marianne), signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie communiqués aux autres pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international et inscrits dans la liste des emblèmes ;

- Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international et inscrits dans la liste des emblèmes.

Base de données « Article 6ter Express »

La liste des emblèmes communiqués aux pays de l'Union est consultable sur la base de l'OMPI « Article 6ter Express ».

9.2. Pratique de l'Institut

L. 711-2

En vertu des principes précités, l'Institut émettra un refus provisoire à enregistrement d'une demande de marque sur le fondement de l'article L.711-2 6° du Code de la propriété intellectuelle si le signe constituant la marque est la réplique exacte d'un des emblèmes évoqués ci-dessus ou l'imitation de celui-ci au point de vue héraldique, ou s'il inclut la réplique exacte d'un des emblèmes évoqués ci-dessus ou l'imitation de celui-ci au point de vue héraldique.

En effet, une marque ne reproduisant pas exactement un emblème d'Etat peut néanmoins être visée par l'article 6ter paragraphe 1 de la convention de Paris lorsqu'elle est perçue par le public concerné comme imitant un tel emblème.

Il sera considéré qu'il y a imitation au point de vue héraldique si le signe présente les caractéristiques principales de l'emblème et est perçu dans le commerce comme ressemblant à ce dernier, ce malgré une éventuelle stylisation ou modification.

TUE, 15 janvier 2013, T-413/11

La jurisprudence est venue préciser dans quelle mesure il convient de considérer s'il y a ou non imitation au point de vue héraldique d'un emblème protégé (*TUE, 15 janvier 2013 WELTE-WENU GmbH/OHMI, T-413/11).*

Il convient de se référer à la description héraldique de l'emblème qui est faite par l'organisation internationale intergouvernementale ou l'État à laquelle il appartient et/ou qui utilise l'emblème en question.

À partir de cette description, on pourra établir les connotations héraldiques qui distinguent l'emblème d'autres signes et estimer si le signe litigieux les reprend et s'il s'avère pertinent ou non de rejeter la marque sur la base de l'article 6 ter.

La description héraldique de l'emblème à laquelle il convient de se référer ne comporte habituellement que certains éléments descriptifs, sans nécessairement entrer dans les détails de l'interprétation artistique, si bien qu'il peut exister plusieurs interprétations artistiques d'un seul et même emblème à partir de la même description.

S'agissant de la reprise des couleurs, l'héraldique ne distingue pas entre différents tons d'une même couleur ; dès lors, un signe ne reprenant pas exactement les couleurs de l'emblème protégé, ou représenté en noir et blanc, peut néanmoins être considéré comme imitant ledit emblème au point de vue héraldique.

CJUE, 16 juillet 2009, C-202/08 P et C-208/08 P

Ces critères ont vocation à s'appliquer que la demande de marque désigne des produits ou des services (*CJUE 16 juillet 2009 - American Clothing Associates/OHMI, C-202/08 P et C-208/08 P, point 78*).

Une demande d'enregistrement de marque reproduisant ou imitant des signes protégés au sens de l'article 6 ter pourra être néanmoins être acceptée si elle a fait l'objet d'une autorisation expresse des autorités compétentes (détentrices des emblèmes et autres armoiries).

Enfin, il existe une particularité s'agissant des emblèmes des organisations internationales.

En effet, l'article 6 ter 1), c), deuxième paragraphe précise, s'agissant des emblèmes des organisations internationales, que :

« Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation. »

En conséquence, il conviendra pour l'examinateur de rechercher si les signes incluant un tel emblème ou leur imitation au point de vue héraldique sont de nature à induire le public en erreur quant à l'existence d'un lien entre l'utilisateur de la marque et l'organisation.

Le Tribunal de l'Union Européenne, dans l'arrêt du 15 janvier 2013 précité (WELTE-WENU GmbH/OHMI), est venu préciser les modalités d'examen d'un tel lien.

L. 713-2

Il convient en effet de le distinguer clairement du risque de confusion au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, le risque en question concernant seulement *« l'existence d'un lien entre les produits ou les services visés par ma marque en question et l'organisation internationale intergouvernementale dont l'emblème ou une imitation de celui-ci du point de vue héraldique, figure dans cette marque ».*

Il s'agit du risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque en question proviennent de ladite organisation, mais également du risque que le public puisse considérer que ces produits et service bénéficient de l'approbation ou de la garantie de cette organisation ou qu'ils soient liés d'une autre manière à celle-ci.

Si un tel risque n'est pas constaté, l'Institut n'émettra aucun refus à l'égard de la demande d'enregistrement en cause.

10. SIGNES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC

10.1. Principes généraux

L. 711-2

Aux termes de l'article L. 711-2 7° du Code de la propriété intellectuelle :

« *Ne peuvent être valablement enregistrés (…) : Une marque contraire à l'ordre public (…)* »

La notion d'ordre public correspond à l'ensemble des exigences fondamentales de la vie en société que se doit de respecter chaque citoyen, et essentielles au bon fonctionnement des Institutions, des services publics, de la sécurité, et plus généralement nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique et de l'Etat de droit.

Directive (UE) 2015/2436

Conformément aux dispositions de l'article 4, 1, f) de la directive (UE) 2015/2436 du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, cette notion doit être comprise comme recouvrant également la notion de bonnes mœurs, c'est-à-dire les principes de respect et de savoir-vivre érigeant le respect d'autrui et de la morale en valeurs fondatrices de la société, sur lesquelles l'État doit veiller.

L'Institut, qui représente l'Etat, est garant du respect de ces deux notions.

Dès lors, seront refusées en application de l'article L.711-2 7° du Code de la propriété intellectuelle les marques directement contraires au socle des lois et valeurs fondamentales de la société française.

Les dispositions de ce texte ne se préoccupent ni du mauvais goût ni de la protection d'une sensibilité particulière, mais visent à refuser des marques dont l'exploitation aurait pour effet de discréditer ou affaiblir la République et les valeurs qu'elle représente, mais également à veiller à ce qu'aucune fraction significative du public français ne soit heurtée, stigmatisée ou discriminée par une marque déposée ou par l'utilisation dans la vie des affaires qui pourrait en être faite.

Dans le cadre de l'appréciation de la validité d'une marque au regard de ces dispositions, le public pertinent pris en considération ne saurait être limité au public auquel sont directement adressés les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Il convient, en effet, de tenir compte du fait que les marques visées par ce motif de refus choqueront non seulement ce public mais également d'autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ces marques de manière incidente dans leur vie quotidienne (*TUE, 5 oct. 2011, Paki Logistics GmbH / OHMI – Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, T-526/09, point 18*).

TUE, 5 oct. 2011, T-526/09

En conséquence, par exception au principe général consistant à prendre en compte les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé, une marque contraire à l'ordre public sera susceptible d'être refusée sans considération des produits ou services revendiqués.

Néanmoins, dans certaines rares hypothèses, l'Institut pourra tenir compte des produits et services revendiqués pour accepter ou refuser une demande de marque, si l'atteinte à l'ordre public ne résulte que du lien pouvant exister entre le signe déposé et certains produits ou services. Ainsi, à titre d'exemple, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 mai 1979, a considéré que la marque « Opium » était valable pour désigner des parfums.

S'agissant de l'appréciation de l'existence de ce motif de refus, la jurisprudence communautaire est venue préciser que celle-ci *« ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d'ailleurs sur celle de la partie dudit public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite*

sur la base des critères d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance » (TUE, 5 octobre 2011, précité).

Enfin, le fait de rajouter un élément verbal ou figuratif neutre au sein d'une marque comportant un caractère injurieux ou choquant ne permettra pas d'enregistrer celle-ci : « *les éléments qui peuvent accompagner un terme injurieux et offensant au sein du signe ne suffisent pas, dans une perspective globale, pour supprimer le message injurieux que celle-ci véhicule* (*TUE, 9 mars 2012, Federico Cortés del Valle López/OHMI, T-417/10, concernant la marque semi figurative HIJOPUTA*). »

TUE, 9 mars 2012, T-417/10

10.2. Pratique de l'Institut

En application de ces principes, seront susceptibles d'être refusées par l'Institut, au motif qu'elles sont contraires à l'ordre public :

- Les marques à caractère injurieux, obscène, raciste, dans la mesure où il s'agit de termes ou de caractères explicites, réellement choquants, offensants ou manifestement discriminatoires.

  A contrario, les marques susceptibles d'être jugées de mauvais goût, employant notamment des termes ou des signes grossiers, mais ne présentant pas de caractère réellement choquant ou offensant pour la majeure partie du public doivent être considérés comme valables.

  Par exemple, les marques « FUCK AND LOVE » et « WHAT THE FUCK » n'ont pas été considérées comme contraires à l'ordre public.

  A l'inverse, la marque « HIJOPUTA », clairement injurieuse, ne saurait être valablement acceptée par l'Institut.

- Les marques incitant de manière directe ou indirecte à commettre des actes délictueux ou criminels (violence, consommation de drogue…), ou présentant ces infractions sous un jour favorable, ainsi que les noms d'organisations terroristes d'ores et déjà connues, dans la mesure où ces marques seraient perçues comme un soutien direct de ces organisations.

  Par exemple, la marque figurative comportant les termes « LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA » associé à la représentation graphique d'une rose (symbole de l'amour ou de l'esprit de concorde) a été considérée comme contraire à l'ordre public par le TUE, en ce qu'elle « *renvoie à une organisation criminelle, donne une image globalement positive de cette organisation, et, banalise les atteintes graves portées par ladite organisation aux valeurs fondamentales de l'Union* » et « *est ainsi de nature à choquer ou à offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l'Union, est mise en présence de ladite marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance* ».

TUE, 15 mars 2018, T-1/17

- Les marques ayant une connotation religieuse, lorsque leur usage à des fins commerciales, indépendamment des produits ou services concernés, peut offenser les sentiments religieux des membres de la communauté concernée.

  Par exemple, la marque « ALLAH » déposé pour désigner des boissons alcoolisées ne saurait être enregistrée.

Par exception, une telle marque peut être acceptée si elle est déposée pour des produits ou des services ayant un rapport avec la religion ou pour lesquels les destinataires ont l'habitude d'un emploi neutre des sujets religieux, sous réserve néanmoins de sa distinctivité.

- Les marques comportant le nom d'une personnalité publique ou d'une organisation, associé à d'autres éléments, dans la mesure où, dans leur ensemble, elles présentent un caractère injurieux ou dégradant à l'égard de ladite personnalité, ou nuisent à l'image de l'organisation.

- De façon générale, les marques dont la monopolisation par un opérateur dans la vie des affaires serait, compte tenu du contexte, susceptible de heurter les valeurs morales de la collectivité et, partant, de choquer le public français.

  Par exemple les marques « JE SUIS CHARLIE » ou encore « COVID » n'ont pas été enregistrées sur le fondement de l'atteinte à l'ordre public car elles étaient susceptibles de choquer le public français sur l'utilisation commerciale qui en aurait été faite.

L'appréciation de l'Institut tiendra compte de circonstances de fait pouvant être extérieures au dépôt (histoire du pays, ressenti de la communauté nationale, connaissance de l'actualité du moment et de l'impact qu'elle peut avoir sur les consciences…).

A ce titre, il convient clairement d'indiquer que la notion d'ordre public n'est pas figée et évolue avec l'époque et la société.

11. SIGNES DONT L'USAGE EST REGLEMENTÉ

11.1. Mentions traditionnelles pour les vins

Règlement (UE) 1308/2013

Règlement délégué (UE) 2019/33

En vertu des articles 112 et 113 du Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et des articles 32 et 39 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation :

« 1. Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été produit en conformité avec la définition figurant à l'article 112, paragraphe 1.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

2. Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre :

a) *toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire ;*
b) *toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné ;*
c) *toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.*

3. Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans l'Union. »

« 1. L'enregistrement d'une marque commerciale contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d'utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, est :

a) *refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle ; ou*
b) *annulé.*

Règlement (CE) n° 607/2009

2. Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du produit de la vigne. »

« *Une mention traditionnelle protégée en vertu du règlement (CE) no 607/2009 est automatiquement protégée au titre du présent règlement*. »

Les mentions concernées sont les suivantes :

- « Ambré »
- « Clairet »
- « Claret »
- « Tuilé »
- « Vin jaune »
- « Château »
- « Clos »
- « Cru artisan »
- « Cru bourgeois »
- « Cru classé, complétée ou non par Grand, Premier grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième »
- « Edelzwicker »
- « Grand cru »
- « Hors d'âge »
- « Passe-tout-grains »
- « Premier Cru »
- « Primeur »
- « Rancio »
- « Sélection de grains nobles »
- « Sur lie »
- « Vendanges tardives »

eAmbrosia Mentions Traditionnelles

- « Villages »
- « Vin de paille »

Chacune de ces mentions est réservée à un type de vins particulier, ou à une appellation d'origine spécifique. La liste peut être consultée sur la base de données eAmbrosia.

À titre d'exemple, les mentions « Château » et « Clos », très courantes, sont réservées aux seuls vins d'appellations d'origine protégée.

Les demandes d'enregistrement de marque portant sur un signe composé d'une mention traditionnelle et présentées comme destinées à distinguer la catégorie générale des « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) », la catégorie générale des « vins » et en fonction de la mention concernée, les « *vins d'appellation d'origine protégée* » et les « *vins à indication géographique protégée* » seront refusées à l'enregistrement.

Un refus provisoire à enregistrement sera notifié au déposant lui demandant d'exclure les vins de la catégorie des boissons alcoolisées et de limiter les vins aux seuls vins pouvant bénéficier de la mention traditionnelle concernée.

À des fins d'illustration, une demande d'enregistrement portant sur un signe composé du terme « Château », présenté comme destinées à protéger les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; *vins d'appellation d'origine protégée* ; *vins à indication géographique protégée* » ferait l'objet d'un refus provisoire de la part de l'Institut demandant la limitation de la portée du dépôt aux seuls *« boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée »*.

11.2. Noms d'exploitations viticoles

Règlement délégué (UE) 2019/33

En vertu de l'article 54 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 :

« *Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe VI, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.* ».

Les mentions concernées sont les suivantes :

- « Abbaye »
- « Bastide »
- « Campagne »
- « Chapelle »
- « Commanderie »
- « Domaine »
- « Mas »
- « Manoir »
- « Mont »
- « Monastère »
- « Monopole »
- « Moulin »
- « Prieuré »
- « Tour »

Les demandes d'enregistrement de marque, présentées comme destinées à distinguer la catégorie générale des *« boissons alcoolisées (à l'exception des bières) »* et la catégorie générale des *« vins »* et portant sur un signe composé de l'un des termes précités seront refusées à l'enregistrement.

Un refus provisoire à enregistrement sera notifié au déposant lui demandant, dans l'énumération des produits et services revendiqués, d'exclure les vins de la catégorie des boissons alcoolisées, de limiter les vins aux seuls vins d'appellation d'origine protégée et vins à indication géographique protégée.

Décret n°2012-655 du 4 mai 2012

Par ailleurs, l'article 7 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques dispose que :

« *Les mentions : « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée* ».

Les demandes d'enregistrement de marque, présentées comme destinées à distinguer la catégorie générale des « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) », la catégorie générale des « vins » ou/et les « vins d'indications géographiques » portant sur un signe composé de l'un des termes précités, seront refusées à l'enregistrement.

Un refus provisoire à enregistrement sera en effet notifié au déposant lui demandant d'exclure les vins de la catégorie des boissons alcoolisées et de limiter les vins aux seuls vins d'appellation d'origine protégée.

11.3. Signes composés du nom d'un spiritueux

Règlement (UE) 2019/787

En vertu de l'article 10, paragraphe 7, 1er alinéa, du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 :

« *Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d'utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l'annexe I ou de l'indication géographique concernée. Cette interdiction s'applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que « comme », « du type », « du style », « élaboré », « arôme » ou toute autre indication similaire.* »

Les dénominations visées sont les noms génériques d'alcools bruts, tels que les termes « rhum », « vodka », « whisky ».

Il convient de se reporter à l'annexe I du Règlement (UE) 2019/787 sur les spiritueux pour obtenir la liste complète des termes concernés.

Les demandes de marques portant sur un signe composé de l'un de ces termes, présentées comme destinées à distinguer des boissons autres que le spiritueux concerné, seront refusées à l'enregistrement.

Une objection provisoire à l'enregistrement sera notifiée au déposant lui demandant de limiter les spiritueux aux seuls spiritueux concernés et de supprimer les autres boissons.

Par exemple, une demande de marque dont le signe est composé du terme « vodka » et présenté comme destiné à distinguer les produits suivants *« Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; vins ; spiritueux* » ne pourra être enregistrée que pour le libellé de produit modifié comme suit : « *Vodka* ».

Si le signe déposé comporte deux noms de spiritueux différents, par exemple « vodka » et « whisky », la demande de marque sera rejetée pour l'ensemble des boissons alcoolisées.

11.4. Signes composés de termes ou d'expressions faisant référence à une production biologique

Règlement (UE) 2018/848

En vertu de l'article 30 du Règlement (UE) 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques :

« 2. *En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 du présent article n'est autorisée nulle part dans l'Union, dans aucune des langues énumérées à l'annexe IV, pour l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux concernant un produit qui n'est pas conforme au présent règlement.*

En outre, l'utilisation de termes, y compris dans les marques commerciales ou les dénominations sociales, ou de pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes au présent règlement est interdite ».

Ne peuvent ainsi pas être librement utilisés, sans respecter les conditions prévues par ce Règlement, un certain nombre de termes, listés en annexe IV de celui-ci. Parmi ceux-ci se trouvent les termes « biologique », « ecológico » ou encore « organic » ainsi que leurs dérivés et diminutifs habituellement utilisés dans le secteur commercial, comme « bio » ou « éco ».

Dès lors, les demandes d'enregistrement de marque portant sur un signe contenant l'un de ces termes et présentées comme destinées à distinguer les produits et services visés par le Règlement (et notamment les huiles essentielles, les produits alimentaires et les services de restauration) seront refusées à l'enregistrement.

Un refus provisoire à enregistrement sera ainsi notifié au déposant lui demandant, dans l'énumération des produits et services revendiqués, de procéder à l'ajout de la mention suivante « tous ces produits (ou services) étant issus (ou rendus à l'aide de produits issus) d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».

11.5. Signes interdits par des accords avec des Etats tiers

Traité franco-suisse du 14 mai 1974

La France est signataire d'un traité franco-suisse en date du 14 mai 1974 sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et autres dénominations géographiques.

En vertu de l'article 3 :

« Les noms "Confédération Suisse", "Confédération", "Suisse", ceux des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant à l'Annexe B au présent Traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, ***sont exclusivement réservés sur le territoire de la République française aux produits ou marchandises suisses*** *et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un Protocole ».*

De plus, l'article 4 dispose que :

« Si des noms ou des dénominations protégées en vertu des articles 2 et 3 sont utilisés dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voitures ou autres papiers d'affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du Traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui selon la législation de l'Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer par tout autre moyen l'utilisation illicite de dénominations.

Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l'indication de la provenance véritable, soit avec l'adjonction de mots tels que "genre", "type", "façon", "imitation" ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste malgré la modification ».

En conséquence, les demandes de marques portant sur un signe contenant l'un des termes suivants : « *Confédération* », « *Suisse* », ou les noms des cantons suisses, ou encore d'un nom géographique suisse répertorié à l'annexe B de l'accord précité et présentées comme destinées à distinguer des produits qui ne proviennent pas explicitement de Suisse, seront susceptible d'être refusées à l'enregistrement.

Il en va de même pour les demandes d'enregistrement de marque contenant un de ces termes sous une forme modifiée, si les modifications apportées ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque de confusion. Cela vaut notamment pour les traductions largement comprises par le consommateur des produits en question, comme par exemple le terme anglais « Swiss ».

Une telle demande pourra néanmoins être enregistrée si le libellé des produits revendiqués est limité aux seuls produits « *provenant de Suisse* ».

12. TROMPERIE

12.1. Principes généraux

12.1.1. Définition

L. 711-2

En vertu de l'article L. 711-2 8° du Code de la propriété intellectuelle :

« Ne peuvent être valablement enregistrés (…) :

Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Une marque trompeuse, également appelée marque déceptive, est un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique qu'il s'attend à trouver chez les produits et services auxquels la marque s'applique.

Dans l'optique de protéger le consommateur, l'INPI refusera donc à l'enregistrement toutes les demandes portant sur des marques susceptibles d'influencer le consommateur et de conditionner son acte d'achat en laissant entendre qu'elles possèdent des caractéristiques particulières dont elles sont en réalité dépourvues.

Il n'est néanmoins pas nécessaire que le consommateur ait été réellement abusé pour que la tromperie soit caractérisée, dans la mesure où le simple risque de tromperie suffit pour refuser ce type de marques à l'enregistrement.

TPICE, 24 sept. 2008, T-248/05

En effet, la jurisprudence considère que le refus d'enregistrement de la marque *« suppose que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »* (*TPICE, 24 sept. 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI - Manpower, T-248/05, point 64*).

12.1.2. Nature de la marque trompeuse

Le vice de tromperie peut affecter différents types de marques, qu'elles soient seulement verbales ou figuratives.

Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public dans sa globalité, ou seulement en partie.

En conséquence, une marque complexe est susceptible de se voir refuser à l'enregistrement même dans l'hypothèse où un seul des éléments qui la constituent est en lui-même de nature à tromper le public.

12.1.3. Appréciation du caractère trompeur de la marque à la date du dépôt

L'appréciation du caractère trompeur est circonscrite au jour du dépôt et aux seuls produits et services figurant dans la demande d'enregistrement.

Il en résulte qu'en matière de marque trompeuse, l'usage antérieur ou postérieur qui aurait été fait du signe ne saurait être pris en considération et en permettre l'enregistrement.

En effet, à la différence du caractère distinctif, qui peut dans certaines conditions être acquis par l'usage (voir *supra, Section C, Chapitre 2, B/, 7. « Acquisition du caractère distinctif par l'usage »*), le vice de déceptivité ne peut quant à lui être purgé

par la démonstration de l'utilisation du signe à titre de marque (CA Paris, 17 septembre 1999).

12.1.4. Appréciation du caractère trompeur tenant compte des produits et services revendiqués et du public pertinent

L'appréciation du caractère trompeur du signe s'opère à l'égard des produits et services revendiqués, et en tenant compte de l'impression qu'en aura le consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

En pratique, l'INPI prendra en considération la compréhension du signe par le public pertinent qui peut être composé aussi bien du grand public, que de professionnels, ou de consommateurs avertis du secteur d'activité dont relèvent les produits et services.

Aussi, le fait que la marque et que les produits ou services qu'elle désigne revêtent une dimension technique ou soient circonscrits à un domaine particulier n'est pas susceptible d'exclure le vice de tromperie.

En revanche, la tromperie ne sera pas caractérisée si le consommateur pertinent ne peut raisonnablement s'attendre à retrouver dans les produits ou les services couverts par la marque, une caractéristique qui n'y figure pas, compte tenu de la nature même de ces produits ou services.

À titre d'exemple, la marque « Platinium », appliqué à des produits de maroquinerie, ne saurait constituer une indication propre à tromper le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, qui est apte à considérer qu'un produit de maroquinerie ne peut se présenter sous la forme d'un produit en platine ni même que, compte tenu du caractère précieux de ce métal, les parties métalliques d'un tel produit soient réalisées en platine (*CA Paris, 19 janvier 2005, RG 2003/16408, M20050015*).

Dans le même sens, le slogan « Libre à vous de dépenser plus », s'il induit une idée de prix, ne signifie pas forcément que les services visés sont moins chers que ceux d'un concurrent. Il constitue ainsi une simple invite au consommateur à pratiquer une comparaison des prix, et ne comporte pas de caractère déceptif (*CA Paris, 6 avril 2007, RG 2005/23131, M20070207*).

12.2. Typologie des cas de tromperie

En vertu de l'article L. 711-2 8° du Code de la propriété intellectuelle :

L. 711-2

« Ne peuvent être valablement enregistrés (…) :

Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Ces dispositions dressent par l'emploi de l'adverbe « notamment », une liste non exhaustive des caractéristiques sur lesquelles le public serait amené à être trompé, et parmi elles, la nature, la qualité ou encore l'origine des produits et des services.

Le caractère trompeur d'un signe devant s'apprécier strictement au regard des produits et services expressément désignés dans la demande d'enregistrement, une vigilance particulière doit être apportée lors de la rédaction de leur libellé.

En effet, le caractère trompeur du signe peut s'étendre à des catégories générales auxquelles appartiennent les produits et services pour lesquels la marque serait initialement déceptive. Ainsi, à titre d'exemple, une marque trompeuse pour des « vins », sera également considérée comme trompeuse pour la catégorie générale des « boissons alcoolisées ».

Dans certains cas, le vice de déceptivité est néanmoins susceptible d'être levé par l'ajout d'une limitation au libellé des produits et services revendiqués excluant tout risque de tromperie du consommateur. Cette exclusion ne peut résulter que d'une précision du libellé d'un produit ou d'un service appartenant à une catégorie générale en un libellé de produit ou de service plus précis. Une volonté d'exclure certains produits ou services par une formule très générale (par exemple : « à l'exception de …) ne saurait être de nature à lever le vice de déceptivité dans la mesure où l'absence de risque de tromperie doit exister par nature entre le signe et les produits et services revendiqués.

12.2.1. Risque de tromperie quant à la nature des produits et services

Une marque est trompeuse sur la nature des produits ou des services si elle laisse faussement croire au consommateur que ceux-ci sont dotés des propriétés inhérentes qui les définissent.

Par exemple, voici une liste non exhaustive de termes pouvant être de nature à tromper le public sur la nature des produits ou services :

a) Caviar

Ainsi, une marque comportant le terme « CAVIAR » sera considérée comme trompeuse si elle désigne des « *œufs de poissons* » qui ne seraient pas du caviar. Par extension, le caractère trompeur est étendu aux « *œufs* » ainsi qu'aux « *conserves de poisson* », qui pourraient ne pas être du caviar (voir en ce sens *l'arrêt CA Paris, 11 juin 2021 « DELIKATESSEN KAVIARI PARIS », RG 2020/12605, M20210141, PIBD 2021, 1165, III-6)*.

CA Paris, 11 juin 2021 (M20210141)

b) Café

Le terme « CAFÉ » ou « COFFEE » est tout aussi trompeur lorsque la marque entend désigner des « *succédanés du café* », c'est-à-dire des ersatz de café, produits de substitution souvent de qualité moindre.

c) Bois

Un signe composé du terme « BOIS » ou sa déclinaison anglaise « WOOD », est trompeur pour des « *produits en succédanés du bois* » et des « *objets d'art en succédanés du bois* ». Il s'agit en effet de matières qui imitent le bois mais qui, par définition, n'en sont pas.

d) Cuir

Au même titre, le terme « CUIR » utilisé pour désigner des « *imitations du cuir* », du « *similicuir* » ou des produits qui en sont composés tels que les « *sacs en similicuir* », est considéré comme trompeur.

e) Nom de spiritueux

Une marque composée notamment des termes « RHUM » ou « VODKA » sera trompeuse pour des boissons alcoolisées autres que ces spiritueux.

Le consommateur peut également être induit en erreur quant à la nature de boissons alcoolisées, et notamment de boissons spiritueuses dont la définition, la désignation et l'utilisation sont strictement encadrées (*Cf. supra, « signes dont l'usage est légalement interdit »*).

Pour l'ensemble des exemples précités, le caractère trompeur pourra être écarté par une limitation stricte aux seuls produits revêtant une telle nature.

f) Diététique

Il s'agit par exemple du terme « DIÉTÉTIQUE » et de ses déclinaisons ou abréviations courantes telles que « DIETE » ou « DIET », qui laissent entendre que les produits revendiqués répondent, en raison de leur composition ou de leur procédé de fabrication, à un objectif nutritionnel particulier.

Le signe est trompeur dès lors que les produits visés dans la demande ne seraient pas diététiques.

L'ajout de la mention « *tous ces produits étant diététiques* » à la suite de l'énumération des compléments alimentaires, des produits alimentaires et des boissons permet ainsi d'écarter le risque de tromperie.

12.2.2. Risque de tromperie quant à la qualité des produits et services

Certains termes présents dans le signe constituant la marque sont quant à eux susceptibles d'induire le public en erreur quant aux qualités intrinsèques des produits et des services.

a) Les indications relatives au domaine de la santé

Le domaine de la santé présentant des spécificités propres pouvant concerner directement le bien être médical du consommateur, il est nécessaire de faire preuve d'une particulière vigilance à l'égard de termes susceptibles de tromper le public

Cela concerne notamment les cas suivants :

- « Santé »

Une marque comportant le terme « SANTÉ » peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant l'« *état physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en particulier d'un être humain qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, indépendamment d'anomalies ou d'infirmités dont le sujet peut être affecté* ».

Définition « Santé »

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif à sa propre santé, et donc à ce qui peut avoir des effets directement positifs et avoir pour conséquence directe une amélioration de son organisme.

Or, pour certains produits qui ne sont pas susceptibles de générer de tels effets directs, le signe sera trompeur pour le consommateur.

C'est par exemple le cas pour les produits alimentaires et boissons non à usage médical, qui, s'ils peuvent améliorer dans le cadre d'un régime adapté l'état de santé global d'une personne, ne peuvent pas avoir d'incidence directe, en eux-mêmes, du fait de leur nature, sur la santé d'un individu. C'est également le cas des compléments alimentaires.

Un demande d'enregistrement de marque portant sur un signe contenant ce terme et visant à protéger de tels produits laisserait en effet croire qu'il s'agit de produits ayant des propriétés bénéfiques, préventives ou curatives dont la consommation pourrait favoriser l'état général de l'individu en lui apportant une santé, une forme, une vitalité supérieures à celles que lui procureraient les produits alimentaires des concurrents (*CA Paris, 19 décembre 2007, marque « MA SANTÉ ADORE », RG 2007/09041, M20070722*).

L'enregistrement de la marque sera donc refusé pour ces produits**.**

- « Médical » et ses dérivés

Une marque comportant le terme « MEDICAL », ou ses dérivés et abréviations « MEDI » et « MED », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant ce « *qui concerne la médecine* » et notamment ce « *qui a la médecine pour objet* », « *qui traite de sujets propres à la médecine* », « *qui concerne les médecins* », et « *qui sert à soigner ou prévenir les maladies ; en particulier qui comporte des produits médicamenteux* ».

Définition « Médical »

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif au domaine médical, et donc, appliqué à certains produits et services, comme pouvant désigner des produits à usage médical ou élaborés sous contrôle médical et des services médicaux, directement conçus ou rendus à des fins curatives et médicales.

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits et services.

Pour certains d'entre eux, ce risque pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit ou le service revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Par exemple, le libellé des produits et services d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « MEDICAL » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles à usage médical ».

Toutefois, pour d'autres produits et services, qui ne sont pas susceptibles d'être médicaux ou à usage médical, de générer de tels effets curatifs, ou qui ne peuvent être élaborés sous le contrôle d'un médecin, le signe sera trompeur pour le

consommateur, sans qu'aucune mention ne puisse empêcher ce fait. Ces produits et services devront donc faire l'objet d'une suppression.

C'est par exemple le cas pour les produits cosmétiques non médicamenteux, n'ayant par nature pas d'usage médical, ainsi que celui des compléments alimentaires.

L'enregistrement de la marque sera donc refusé pour ces produits**.**

- « Thérapie » et ses dérivés

Une marque comportant le terme « THERAPIE », ou son dérivé « THERAPEUTIQUE », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant un « *traitement médical en général et, en particulier, la psychothérapie* », et comme un « *synonyme de thérapeutique* », qui désigne une « *partie de la médecine qui s'occupe des moyens - médicamenteux, chirurgicaux ou autres - propres à guérir ou à soulager les maladies* » et une « *manière choisie de traiter une maladie* », un « *traitement, une thérapie* ».

Définition « Thérapie »

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif au domaine thérapeutique, et donc, appliqué à certains produits et services, comme pouvant désigner des produits à usage médical et des services médicaux, qui seront directement conçus ou pratiqués à des fins curatives et médicales.

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits et services.

Pour certains d'entre eux, ce risque pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit ou le service revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Par exemple, le libellé des produits et services d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « THERAPIE » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles à usage médical ».

Toutefois, pour d'autres produits et services, qui ne sont pas susceptibles d'être médicaux ou à usage médical, de générer de tels effets curatifs, le signe sera trompeur pour le consommateur, sans qu'aucune mention ne puisse empêcher ce fait. Ces produits et services devront donc faire l'objet d'une suppression.

C'est par exemple le cas pour les produits cosmétiques non médicamenteux, n'ayant par nature pas d'usage médical, ainsi que celui des compléments alimentaires.

L'enregistrement de la marque sera donc refusé pour ces produits.

- « Médecine »

Une marque comportant le terme « MEDECINE », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant l'« *ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en*

œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités ».

Définition « Médecine »

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif au domaine du soin, au domaine médical, et donc, appliqué à certains produits et services, comme pouvant désigner des produits à usage médical et des services médicaux, qui seront directement conçus ou pratiqués à des fins curatives et médicales.

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits et services.

Pour certains d'entre eux, ce risque pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit ou le service revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Par exemple, le libellé des produits et services d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « MEDECINE » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles à usage médical ».

Toutefois, pour d'autres produits et services, qui ne sont pas susceptibles d'être médicaux ou à usage médical, de générer de tels effets curatifs, le signe sera trompeur pour le consommateur, sans qu'aucune mention ne puisse empêcher ce fait. Ces produits et services devront donc faire l'objet d'une suppression.

C'est par exemple le cas pour les produits cosmétiques non médicamenteux, n'ayant par nature pas d'usage médical, ainsi que celui des compléments alimentaires.

L'enregistrement de la marque sera donc refusé pour ces produits**.**

- « Pharmacie », « Pharmaceutique » et leurs dérivés

❖ « Pharmaceutique » et ses dérivés

Une marque comportant le terme « PHARMACEUTIQUE », ou ses dérivés « PHARM » et « PHARMA », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

En effet, le terme « Pharmaceutique » est largement compris comme désignant « *ce qui concerne la pharmacie* ».

Le terme « PHARMACEUTIQUE » et ses dérivés « PHARM » et « PHARMA » seront ainsi appréhendés comme désignant ce qui est relatif à la pharmacie, aux médicaments, et donc, ce qui est relatif au monopole pharmaceutique, tel que prévu à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique.

Définition « Pharmaceutique »

Dès lors, appliqués à certains produits et services, ils pourront être compris comme pouvant désigner des produits relevant du monopole pharmaceutique et des services ayant pour objet des produits relevant de ce monopole, et notamment les services de vente (*Cass. com. 17 octobre 1984, pourvoi 82-16.666, M19840737*).

L. 4211-1

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits et services.

Pour certains d'entre eux, ce risque pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit ou le service revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Cass. com., 17 octobre 1984 (M19840737)

Par exemple, le libellé des produits et services d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « PHARMACEUTIQUE » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ».

Toutefois, pour d'autres produits et services, qui ne sont pas susceptibles de relever de ce monopole, le signe sera trompeur pour le consommateur, sans qu'aucune mention ne puisse empêcher ce fait. Ces produits et services devront donc faire l'objet d'une suppression.

C'est par exemple le cas de certains produits cosmétiques et des compléments alimentaires. En effet, il existe pour ces produits un risque de tromperie pour le consommateur en raison de la forme ou la présentation de ceux-ci, cette dernière étant similaire à celle des produits relevant du monopole pharmaceutique.

De ce fait, l'enregistrement de la marque sera refusé pour ces produits et pour les services de vente portant sur de tels produits.

❖ « Pharmacie »

Une marque comportant le terme « Pharmacie » peut, de la même manière, être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

Cela dépendra toutefois de l'ensemble formé par le signe comportant le terme « Pharmacie ».

En effet, le terme « Pharmacie » désigne à la fois un « *ensemble de médicaments, de produits pharmaceutiques* », mais également une « *officine où sont préparés, conservés, remis au public les médicaments* ».

Définition « Pharmacie »

Dès lors, aucune objection ne sera formée sur le motif de la tromperie lorsqu'un signe comportant le terme « Pharmacie » sera appréhendé, de par les autres éléments qui le composent, comme identifiant une officine. Tel sera par exemple le cas d'un signe associant le terme « Pharmacie » à un nom de commune. En effet, dans un tel cas, le signe identifiera sans ambiguïté une officine. Un tel signe pourra toutefois être refusé sur d'autres motifs, comme le manque de distinctivité par exemple.

En revanche, dans le cas où le signe déposé n'identifierait pas, de par les éléments qui le composent, une officine, ledit signe sera susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services. En effet, le terme « Pharmacie » pouvant désigner un « *ensemble de médicaments, de produits pharmaceutiques* », il pourra être compris comme désignant des produits relevant du monopole pharmaceutique. De ce fait, une objection sur le risque de tromperie sera formulée au déposant, suivant le même raisonnement que pour le terme « PHARMACEUTIQUE » et ses dérivés « PHARM » et « PHARMA » (voir *supra*).

b) Les indications relatives aux praticiens du domaine de la santé

Si le risque de tromperie est manifeste pour les termes relatifs au domaine de la santé, une réflexion analogue s'effectue pour les termes renvoyant directement aux praticiens de ce domaine. En effet, ces praticiens font figure d'autorité dans leur milieu et le consommateur attache à leur image un impact fort, pouvant modifier sa perception de certains produits. Par conséquent, il convient de faire preuve d'une même vigilance pour ces termes notamment dans les cas suivants :

- « Médecin »

Une marque comportant le terme « MEDECIN », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant une « *personne habilitée à exercer la médecine après avoir été admise à différents examens sanctionnant plusieurs années d'études médicales (universitaires et hospitalières) et après avoir soutenu une thèse de doctorat* ».

Définition « Médecin »

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif au champ d'exercice de la profession de médecin, et donc, appliqué à certains produits et services, comme pouvant désigner des produits élaborés sous le contrôle d'un médecin ou des services rendus sous le contrôle d'un médecin et bénéficiant ainsi de son expertise médicale.

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits et services.

Ce dernier pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit ou le service revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Par exemple, le libellé des produits et services d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « MEDECIN » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles élaborées sous contrôle médical ».

- « Docteur » et ses dérivés

Une marque comportant le terme « DOCTEUR », ou son dérivé « DR », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits et services.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant « *l'appellation usuelle du médecin* », comme une « *personne habilitée à exercer la médecine après avoir été admise à différents examens sanctionnant plusieurs années d'études médicales (universitaires et hospitalières) et après avoir soutenu une thèse de doctorat* ».

Définition « Docteur »

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif au champ d'exercice de la profession de médecin, et donc, appliqué à certains produits et services, comme pouvant désigner des produits élaborés sous le contrôle d'un médecin et des services rendus sous le contrôle d'un médecin, bénéficiant ainsi de son expertise médicale.

Ces termes font en effet pression sur le consommateur en associant ces produits à des qualités attractives qui peuvent ne pas être réelles si ces produits ne sont pas élaborés ou contrôlés par un docteur en médecine.

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits et services.

Ce dernier pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit ou le service revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Par exemple, le libellé des produits et services d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « DOCTEUR » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles élaborées sous contrôle médical ».

- « Pharmacien »

Une marque comportant le terme « PHARMACIEN », peut être susceptible de tromper le consommateur quant à la qualité de certains produits.

Ce terme est largement compris par le consommateur comme désignant un « *titulaire d'un diplôme d'État de pharmacie, habilité à exercer la profession de pharmacien* ».

Il sera ainsi appréhendé comme désignant ce qui est relatif au champ d'exercice de la profession du pharmacien, et donc, appliqué à certains produits, comme pouvant désigner des produits élaborés sous le contrôle d'un pharmacien et bénéficiant ainsi de son expertise.

Il existe dès lors un risque de tromperie pour ces produits.

Définition « Pharmacien »

Ce dernier pourra être écarté grâce à l'ajout, au sein du libellé d'une mention venant préciser le produit revendiqué et exclure toute possibilité de tromperie.

Par exemple, le libellé des produits d'une demande d'enregistrement portant sur un signe comportant le terme « PHARMACIEN » pour des « huiles essentielles », devra, pour pouvoir être enregistrable, être modifié comme suit « huiles essentielles élaborées sous le contrôle d'un pharmacien ».

c) Les indications relatives à une garantie ou une certification

Des demandes d'enregistrement portant sur des signes qui comportent des termes comme « CERTIFIÉ » ou « GARANTI », peuvent également générer un risque de tromperie. En effet, de tels termes laissent entendre que les produits et services revendiqués possèdent des caractéristiques spécifiques garanties qui, le cas échéant, ont fait l'objet d'une certification de produits ou de services.

De même, le terme « LABEL » peut être source de tromperie, en raison du fait que, dans une large variété de domaine, un « LABEL » fait immédiatement référence dans l'esprit du public à une marque spéciale, créée par un syndicat professionnel, qui est apposée sur un produit ou un service pour en certifier l'origine, les conditions de fabrication ou de prestation et la qualité.

Dès lors, son utilisation dans une marque risque d'amener le public à croire que les produits ou les services commercialisés possèdent des qualités spécifiques garanties (*CA Paris, 27 juin 2003, IP LABEL, RG 2003/00413, M20030399*).

Par conséquent, les demandes d'enregistrement portant sur des signes composés d'un ou plusieurs de ces termes pourront faire l'objet d'un refus.

L'appréciation du caractère trompeur de ces termes pourra toutefois différer lorsque ceux-ci seront incorporés au sein de marques de garantie (voir infra, C/, 1.).

12.2.3. Risque de tromperie quant à la provenance des produits et services

Le consommateur étant de plus en plus soucieux des produits dont il fait l'acquisition et l'usage, son attention se porte plus particulièrement sur leur origine, de sorte qu'une provenance géographique renommée et reconnue pour ces produits sera susceptible d'influencer son acte d'achat au détriment de produits similaires dont l'origine ne bénéficierait pas d'une telle réputation.

L'utilisation de termes géographiques ou de références à l'un d'entre eux au sein d'une marque peut dès lors être source de tromperie pour le consommateur.

a) Termes susceptibles de désigner une provenance nationale

Ce sera notamment le cas lorsque la référence géographique possède un rayonnement national. A titre d'exemple, les termes suivants peuvent être mentionnés :

- « France »

L'emploi du terme « FRANCE » au sein d'un signe peut laisser entendre que les produits désignés sont d'origine française ou fabriqués en France.

L'ajout de la mention « *tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France* » à la suite de l'énumération de ces produits permet d'écarter le risque de tromperie.

Il est à noter que certaines formulations dans le signe fournissent par nature une information claire au consommateur sur l'origine des produits et ne sont dès lors pas source de risque de tromperie. C'est par exemple le cas de la formule « MADE IN FRANCE » ou de la formule « DESIGNED IN FRANCE ».

- « Français »

Une réflexion analogue est réalisée pour l'emploi des termes « FRANÇAIS » et « FRANCAISE », ainsi que pour l'emploi de leur traduction anglaise « FRENCH », qui est également susceptible de laisser entendre que les produits désignés sont d'origine française ou fabriqués en France.

L'ajout de la mention « *tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France* » à la suite de l'énumération de ces produits permet d'écarter le risque de tromperie.

A nouveau, certaines formulations dans le signe fournissent par nature une information claire au consommateur sur l'origine des produits et ne sont dès lors pas source de risque de tromperie. C'est par exemple le cas de la formule « CONCEPTION FRANCAISE » ou de la formule « FABRICATION FRANCAISE ».

- « Paris »

Une marque comportant le terme « PARIS », ainsi que les adjectifs qui en sont dérivés comme « PARISIEN », est, elle aussi susceptible de tromper le consommateur sur la provenance de certains produits pour lesquels la réputation de Paris, et plus largement celle de la France, n'est plus à faire (*CA Paris, 21 décembre 2012, marque « BEAUVILLON PARIS », RG 2012/07836, M20120613*).

Sont ici principalement concernés les produits relevant des industries de la parfumerie, de la cosmétique, de la bijouterie, de la maroquinerie ainsi que de la mode vestimentaire et des accessoires de l'habillement.

L'ajout de la mention « *tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France* » à la suite de l'énumération de ces catégories de produits permet d'écarter tout risque de tromperie.

- « Les localités réputées »

Certaines localités géographiquement moins étendues peuvent également bénéficier d'une certaine réputation pour des produits définis. C'est le cas, par exemple de « Biot » pour sa verrerie, de « Calais » pour sa dentelle ou encore de « Tahiti » pour ses perles.

L'utilisation de l'une de ces mentions géographiques pour désigner ces produits qui n'en proviendraient pas serait dès lors trompeuse.

b) Termes susceptibles de désigner une provenance étrangère

La réputation d'une aire géographique, et le risque de tromperie qui en découle dès lors que les produits concernés n'en seraient pas originaires, s'analyse également au-delà du territoire national.

Tel est notamment le cas de l'Ecosse, mondialement réputée pour ses spiritueux et principalement son whisky. Le terme d'origine gaélique « GLEN » étant habituellement employé pour désigner des whiskies d'origine écossaise de qualité, son emploi au sein d'une marque ne désignant pas expressément des whiskies écossais sera considéré comme trompeur.

12.2.4. Risque de tromperie quant au caractère officiel des produits ou services

Par l'emploi de certaines formulations ou d'éléments visuels (couleurs du drapeau national, cachet etc.), le consommateur peut être amené à croire, à tort, que les produits ou les services désignés par la marque émanent ou sont garantis directement par l'Etat, l'une de ses institutions, ou tout le moins par un organisme bénéficiant d'une accréditation officielle. Le signe vient alors faussement suggérer la caution d'un organisme étatique ou officiel.

Ainsi, l'emploi de termes se rapportant directement à certaines autorités publiques ou entités placées sous l'autorité directe d'un ministère tels que « *commissariat* » ou « *police* », peut conférer au signe un caractère officiel de nature à tromper le public sur l'origine des produits et des services en laissant entendre qu'ils émanent directement de l'Etat ou d'un organisme en dépendant.

13. SIGNES CONSTITUÉS DE DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES RÉGLEMENTÉES

13.1. Typologie des dénominations géographiques règlementées

Règlement (CE) n° 2024/1143

A titre liminaire, il convient de préciser que le Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles dispose que « le terme «indications géographiques» couvre les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin, les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires (...) et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses ».

13.1.1. Appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) de produits alimentaires

Règlement (CE) n° 2024/1143

Le Règlement (UE) 2024/1143 dispose, dans ses articles 31 et 26 :

Article 31 : « *Une demande d'enregistrement d'une marque dont l'utilisation contreviendrait à l'article 26 est rejetée si la demande d'enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement de l'indication géographique*. ».

Article 26 : « *1. Les indications géographiques inscrites dans le registre de l'Union des indications géographiques sont protégées contre:*

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ».

En vertu de ces dispositions, une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est déposée postérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique à la Commission, lorsqu'elle concerne des produits de même type que ceux pour lesquels l'appellation ou l'indication a été enregistrée et lorsque, notamment, elle contient ou évoque ladite appellation ou indication.

Base de données de l'INAO

La liste des AOP et IGP pour les produits alimentaires, enregistrée pour le territoire français est consultable sur le site Internet de l'Institut national de l'origine et la qualité (INAO).

Base de données « GIview »

La liste des AOP et IGP pour les produits alimentaires déposées et/ou enregistrées par la Commission européenne est disponible dans la base de données GIview tenue à jour par la Commission et accessible via internet.

13.1.2. Appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) de vins

Règlement (CE) n° 2024/1143

Le Règlement (UE) 2024/1143 dispose, dans ses articles 31 et 26 :

Article 31 : « *Une demande d'enregistrement d'une marque dont l'utilisation contreviendrait à l'article 26 est rejetée si la demande d'enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement de l'indication géographique*. ».

Article 26 : « 1. *Les indications géographiques inscrites dans le registre de l'Union des indications géographiques sont protégées contre:*

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ».

En vertu de ces dispositions, une marque doit être refusée à l'enregistrement, lorsqu'elle est déposée postérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique à la Commission, lorsqu'elle concerne des vins ne bénéficiant pas de ladite appellation ou indication, et enfin lorsqu'elle contient ou évoque cette appellation ou indication.

Base de données de l'INAO

La liste des AOP et IGP pour les vins enregistrée pour le territoire français est consultable sur le site Internet de l'Institut national de l'origine et la qualité (INAO).

Base de données « GIview »

La liste des AOP et IGP pour les vins déposées et/ou enregistrées par la Commission Européenne est disponible dans la base de données GIview tenue à jour par la Commission et accessible via internet.

13.1.3. Indications géographiques (IG) de spiritueux

Règlement (CE) n° 2024/1143

Le Règlement (UE) 2024/1143 dispose, dans ses articles 31 et 26 :

Article 31 : « *Une demande d'enregistrement d'une marque dont l'utilisation contreviendrait à l'article 26 est rejetée si la demande d'enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement de l'indication géographique*. ».

Article 26 : « 1. *Les indications géographiques inscrites dans le registre de l'Union des indications géographiques sont protégées contre:*

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. ».

En vertu de ces dispositions, une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est déposée postérieurement à l'enregistrement d'une indication géographique à la Commission, lorsqu'elle concerne des produits identiques ou comparables à ceux pour lesquels l'indication a été enregistrée et lorsqu'elle contient ou évoque ladite indication.

Base de données de l'INAO

La liste des IG pour les spiritueux, enregistrée pour le territoire français est consultable sur le site Internet de l'Institut national de l'origine et la qualité (INAO).

Base de données « GIview »

La liste des IG pour les spiritueux, enregistrée par la Commission européenne est disponible dans la base de données GIview tenue à jour par la Commission et accessible via internet.

13.1.4. Indications géographiques (IG) de produits manufacturés et de ressources naturelles

L. 721-2

L'article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« *Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.* »

Les dispositions légales permettent donc la protection d'un ensemble des produits et de ressources qui ne peuvent pas bénéficier des appellations d'origines protégées et indications géographiques protégées évoquées plus haut.

Parmi les produits manufacturés pouvant faire l'objet de cette protection, on peut par exemple retrouver les meubles, avec l'indication géographique « Siège de Liffol », enregistrée en 2016 ou les chaussures avec l'indication géographique « Charentaise de Charente-Périgord », enregistrée en 2019.

De même, parmi les ressources naturelles pouvant faire l'objet de cette protection, on peut par exemple retrouver des pierres, avec l'indication géographique « Granit de Bretagne », enregistrée en 2016, ou l'indication géographique « Pierre de Bourgogne », enregistrée en 2018.

L. 721-8

La liste de ces IG est consultable sur la base indications géographiques disponible sur le site internet de l'INPI.

La protection de ces indications géographique est détaillée à l'article L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« *(…), les dénominations enregistrées sont protégées contre :*

1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ", " type ", " méthode ", " façon ", " imitation " ou d'une expression similaire. »

En vertu de ces dispositions, une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est déposée postérieurement à l'enregistrement d'une indication géographique, lorsqu'elle concerne des produits comparables à ceux pour lesquels l'indication a été enregistrée et lorsqu'elle utilise ou évoque ladite indication.

De plus, une marque déposée utilisant ou évoquant une indication géographique pour des produits comparable à ceux inscrits dans le cahier des charges de cette dernière, et dont le dépôt intervient entre la demande d'homologation de l'indication géographique en cause et l'enregistrement de cette dernière fera également l'objet d'un refus provisoire, mais sur un autre motif, car cette marque serait susceptible de créer un risque de tromperie chez le consommateur, lui laissant penser que les produits concernés par la marque pourraient respecter le cahier des charges en cours d'homologation.

13.1.5. Appellations d'origine et indications géographiques de pays tiers à l'Union européenne

Il est à noter qu'au-delà des cas prévus précédemment, il existe également un certain nombre d'appellations d'origine et d'indications géographiques provenant de pays tiers à l'Union européenne.

Ces dernières peuvent être protégées soit par les règlements européens mentionnés plus haut, à la suite d'une demande d'enregistrement auprès de la Commission Européenne, soit par des accords internationaux avec l'UE ou la France.

Base de données « GIview »

À ce titre, vont par exemple bénéficier d'une telle protection les termes « Tequila » (Mexique) pour les spiritueux ou « Basmati » (Inde) pour le riz.

Il est possible de trouver l'ensemble de ces appellations d'origine et indication géographique par le biais de la base de données GIView.

13.1.6. Référence aux noms des unités géographiques plus petites ou plus grandes que la zone à la base de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée

Règlement délégué (UE) 2019/33

En vertu de l'article 55 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 :

« 1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique.

2. Lorsqu'il est fait référence aux noms des unités géographiques qui sont plus petites que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, le demandeur délimite avec précision la zone de l'unité géographique en question dans le cahier des charges du produit et le document unique. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques […] »

Il résulte de ces dispositions que les seules dénominations géographiques pouvant figurer sur une étiquette de vin sont :

- la dénomination d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ;

- une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, sous réserve que cette possibilité soit prévue par le cahier des charges de ladite appellation d'origine ou indication géographique ;

Si tel n'est pas le cas, un refus provisoire sera adressé au déposant afin de supprimer la catégorie générale des « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » et celle des « vins » de sa demande.

13.2. Modalités de protection des dénominations géographiques règlementées

13.2.1. Signes concernés

Une demande d'enregistrement est susceptible d'être rejetée si elle est composée notamment d'une dénomination règlementée ou d'éléments évoquant une telle dénomination.

A ce titre, la notion « d'évocation » doit être clairement distinguée de la notion de « signes similaires » relevant des motifs relatifs de refus.

Cette notion a été explicitée par la jurisprudence française, puis européenne.

En effet, dans un premier temps, il a été considéré que la notion d'évocation recouvrait l'hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorporait une partie d'une dénomination protégée (*Cour de Cassation, 31 janvier 2006, pourvoi Y/04/13676, M20060031*).

Dans un second temps, la jurisprudence européenne est venue préciser cette notion, en posant comme critère déterminant le fait « *de savoir si le consommateur, en présence d'une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique protégée, […] en tenant compte, le cas échéant, de l'incorporation partielle d'une indication géographique protégée dans la dénomination contestée, d'une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette indication, ou encore d'une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication.* » (*CJUE, 7 juin 2018, C-44/17, Scotch Whisky Association contre Michael Klotz*).

CJUE, 7 juin 2018, C-44/17

CJUE, 9 septembre 2021, C-783/19

Cette analyse de la notion d'« évocation » a récemment été entérinée par la CJUE, dans sa décision du 9 septembre 2021, C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contre GB.

En conséquence, il y a évocation de la dénomination règlementée lorsqu'un élément distinctif de la dénomination est reconnaissable au sein du signe déposé, que ce soit notamment en raison de l'incorporation partielle de la dénomination réglementée, de la parenté phonétique et/ou visuelle ou de la proximité conceptuelle, ou bien par le biais de figuratifs, du signe déposé avec la dénomination réglementée.

À titre d'exemple, un signe incorporant un diminutif usuel d'une AOP/IGP (par exemple, « Champ », qui évoque l'AOP « *Champagne* ») ou encore une traduction du nom géographique de l'AOP/IGP (par exemple, le terme « Breizh » pour des AOP/IGP comportant le terme Bretagne) pourra être considéré comme évoquant ladite AOP/IGP. La Cour d'appel a ainsi jugé que la marque verbale « NEWRHONE » et la marque figurative comportant cette expression portaient atteinte aux appellations d'origine protégées « *Côtes du Rhône* » et « *Côtes du Rhône Villages* » (*CA Paris, 26 mai 2023, RG n° 21/09232*) ou que le nom « bigouden » associé au figuratif d'une dame en costume traditionnel pour commercialiser de la farine évoquait l'IGP « Farine de blé noir de Bretagne » (CA Rennes 27 septembre 2022, RG n°21/06317).

L'appréciation de l'Institut est objective, et ne tient pas compte de l'intention du déposant, ni de la compréhension du signe dans son ensemble par le consommateur pertinent. La seule présence d'un terme évoquant une dénomination protégée entraine le rejet partiel ou total de la demande de marque.

13.2.2. Produits concernés

En vertu des textes précités, seront susceptibles d'être refusées à l'enregistrement les demandes revendiquant la catégorie générale incluant les produits couverts par

la dénomination protégée, ainsi que les produits de même type, c'est-à-dire des produits objectivement comparables.

Cette notion de « produits comparables » ne doit pas être confondue avec la notion de « produits similaires » relevant des motifs relatifs de refus. En effet, une dénomination géographique protégée a pour objet d'identifier une caractéristique du produit, à savoir son origine géographique et la qualité qui en découle, alors que la marque a pour objet d'identifier l'identité d'origine des produits marqués.

CJUE, 14 juillet 2011, C-4/10 et C-27/10

La CJUE (*affaires jointes C-4/10 et C-27/10, arrêt « BNI Cognac » du 14 juillet 2011, point 54*) a estimé que des produits étaient comparables :

- S'ils présentent des caractéristiques objectives communes (telles que la méthode d'élaboration, l'aspect physique du produit et/ou l'utilisation des mêmes matières premières) ;
- S'ils correspondent, du point de vue du public concerné, à des occasions de consommation largement identiques ;
- S'ils sont distribués par les mêmes réseaux et soumis à des règles de commercialisation similaires.

13.2.3. Pratique de l'Institut

Dans le cas où un signe inclurait un terme reproduisant ou correspondant à une dénomination protégée, un refus provisoire à enregistrement sera notifié au déposant, lui demandant de supprimer les produits comparables et de limiter les catégories du produit couvert par la dénomination protégée au seul produit bénéficiant de ladite dénomination.

Dans le cas où un signe évoquera une dénomination protégée, un refus provisoire à enregistrement sera notifié en application de l'article 26, 1. b) du Règlement (UE) 2024/1143 lui demandant de supprimer tous les produits bénéficiant de ladite dénomination évoquée ainsi que les produits comparables.

Lorsque le signe comporte un terme reproduisant ou correspondant à une ou plusieurs dénominations protégées, la marque pourra être enregistrée pour l'ensemble des produits bénéficiant séparément de ces dénominations protégées.

Par exemple, un signe comportant le terme « Bretagne » pourra correspondre à plusieurs AOP, IGP et IG différentes. Une marque comportant ce terme pour des produits visés par ces dénominations protégées pourra être enregistrées pour l'ensemble de ces produits avec une précision indiquant que ceux-ci respectent bien le cahier des charges des AOP, IGP et IG en cause.

Toutefois, lorsque le signe comporte des termes qui reproduisent ou correspondent à appellations d'origine ou indications géographiques protégées différentes mais concernant le même produit, la demande sera rejetée pour les produits couverts, ne pouvant bénéficier à la fois de l'une et l'autre appellation ou indication.

Par exemple, un signe comportant le terme « Bordeaux » et le terme « Alsace » pourra correspondre à plusieurs AOP, IGP et IG différentes portant sur les mêmes produits. Une marque comportant ces termes pour des produits visés par ces

dénominations protégées devra faire l'objet d'un refus pour l'ensemble des produits visés par le cahier des charges des AOP, IGP et IG en cause.

14. SIGNES CONSTITUÉS DE SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES

Règlement (CE) n° 2024/1143

Les articles 53, 68 et 71 du Règlement (UE) 2024/1143 disposent :

Article 53 : « 1. *Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit:*

a) qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; ou

b) qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés ».

Article 68 : « *1. Les spécialités traditionnelles garanties enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si la dénomination protégée est traduite, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.*

2. Les dénominations utilisées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au niveau national ne prêtent pas à confusion avec les spécialités traditionnelles garanties enregistrées. ».

Article 71 : « *1. Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant*. ».

En vertu de ces dispositions, les demandes d'enregistrement de marque portant sur un signe composé d'un élément ou d'un ensemble d'éléments identifiant, usurpant, imitant ou évoquant une spécialité traditionnelle garantie, et présentées comme destinées à distinguer des produits du type de ceux visés par le cahier des charges de cette spécialité traditionnelle garantie, seront refusées à l'enregistrement.

Un refus provisoire à enregistrement sera notifié au déposant lui demandant d'exclure les produits incompatibles avec le type de produits couverts par le cahier des charges de cette spécialité traditionnelle garantie et de limiter les produits visés par ce cahier des charges en indiquant leur conformité audit cahier des charges.

A titre d'exemple, on peut citer les spécialités traditionnelles garanties suivantes (STG) :

- « Moules du Bouchot » (STG française concernant les moules vivantes) ;
- « Berthoud » (STG française concernant plat à base de fromage AOP « Abondance » fondu).

Base de données STG

Le registre des spécialités traditionnelles garanties est disponible en ligne.

15. SIGNES CONSTITUÉS DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES

L. 711-2

En vertu de l'article L. 711-2 10° du Code de la propriété intellectuelle :

« Ne peuvent être valablement enregistrés (…) :

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 ; »

L. 623-15

L'article L. 623-15 al. 6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« *La dénomination conférée à [une] variété [végétale] ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.* »

En vertu de ces dispositions, une demande de marque doit être refusée à l'enregistrement
- lorsqu'elle est composée uniquement du nom de l'obtention végétale, ou
- lorsque l'élément essentiel ou l'un des éléments essentiels immédiatement perceptible au sein du signe reproduit une dénomination de variété végétale et qu'elle revendique la protection pour une catégorie de produit incluant ladite variété.

TUE, 18 juin 2019, T-569/18

Sur la question de la détermination du caractère essentiel d'un élément au sein d'un signe, la jurisprudence européenne a rappelé dans un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 18 juin 2019, qu' « *il convient de recourir à des critères tels que, notamment, le caractère distinctif des autres éléments, le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble, la domination visuelle des différents éléments par leur taille et leur position, ou encore le nombre d'éléments composant ladite marque. Conformément à ces critères, la dénomination variétale en cause ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque demandée, au sens de ladite disposition, si la fonction essentielle d'origine de cette marque se fonde sur les autres éléments qui la composent, de sorte que cette dénomination variétale se réduit, dans la marque demandée, à une indication purement générique contenue dans cette marque uniquement dans un but d'information. Dans un tel cas, ladite dénomination demeure libre d'utilisation.* »

Un refus provisoire sera envoyé au déposant lui demandant de limiter les produits revendiqués relevant de cette variété végétale par l'ajout de la mention « *Tous ces produits à l'exception des [variété végétale concernée]* » à la fin du libellé des produits de la classe 31.

Par ailleurs, et selon les cas, ce type de marque sera également susceptible d'être rejeté sur le fondement de l'absence de caractère distinctif, du caractère descriptif voire sur le fondement selon lequel de tels signes sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du

commerce et prévu par les dispositions de L. 711-2 2°, 3° et 4° du Code de la propriété intellectuelle.

C/ Régimes spéciaux

1. MARQUES DE GARANTIE

1.1. Principes généraux

L. 715-1

L. 715-4

En vertu des articles L. 715-1 et L. 715-4 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.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques de garantie sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section. »

L. 712-7
L. 714-3
L. 715-2
L. 715-3

« *Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l'enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public. »*

« Une marque de garantie est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie. »

De ces dispositions résultent plusieurs points :

1.1.1. Fonction spécifique de la marque de garantie

La marque de garantie est une marque dont la fonction est de distinguer des produits ou des services dont une ou des caractéristiques (matière, mode de fabrication, qualité, précision, etc.) est garantie.

1.1.2. Risque de tromperie

Pour faire l'objet d'un enregistrement, la marque de garantie ne doit laisser exister aucun doute quant à sa nature et donc n'induire chez le consommateur ni risque de tromperie sur le caractère de garantie de la marque, ni risque de tromperie sur la signification de la marque de garantie.

- *Risque de tromperie sur le caractère de garantie de la marque*

Le consommateur ne doit pas risquer d'être trompé sur le caractère de garantie de la marque, par exemple, du fait de la présence d'éléments dans le signe ou dans le règlement d'usage qui exclurait que la marque soit une marque de garantie.

Ces éléments peuvent être de différentes natures. Ce sont par exemple des éléments suggérant que la marque est une marque collective et non une marque de garantie, ou encore des éléments contredisant le caractère de garantie.

Il n'est toutefois pas nécessaire que soit présent dans le signe un élément indiquant explicitement que la marque est une marque de garantie.

- *Risque de tromperie sur la signification de la marque de garantie*

La marque de garantie ne doit pas induire le public en erreur sur ce qu'elle garantit. Un tel risque de tromperie peut par exemple exister s'il existe une contradiction entre les informations portées par le signe et les produits ou services ou le contenu du règlement d'usage.

En vertu de ces dispositions, une marque de garantie doit donc être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle induit chez le consommateur un risque de tromperie sur le caractère de garantie de la marque ou sur la signification de la marque de garantie.

1.1.3. Application du régime général

Toutefois, même si ce régime de marque présente des spécificités propres à sa nature, la marque de garantie conserve la fonction de toutes marques qui est de permettre au consommateur de distinguer les produits et services commercialisés de ceux d'autres acteurs économiques.

Dès lors, la marque de garantie doit également satisfaire à toutes les conditions (et notamment de distinctivité) permettant l'enregistrement d'une marque.

À ce titre, une marque de garantie doit donc être refusée à l'enregistrement si elle ne satisfait pas aux différentes dispositions relevant du régime général des marques.

1.2. Titularité

En vertu des articles L. 715-2 et L. 715-3 du Code de la propriété intellectuelle :

L. 715-2

L. 715-3

« Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis. »

« Une marque de garantie ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-2. »

Il résulte de ces dispositions une condition particulière de titularité à laquelle est soumise une marque de garantie lors de son examen, notamment au regard de son règlement d'usage.

En effet, seules les personnes (physiques ou morales, y compris personnes morales de droit public) qui n'exercent pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis, peuvent déposer ou se voir céder une marque de garantie.

A cet égard, le règlement d'usage ne doit pas contenir d'éléments en contradiction avec cette condition de titularité.

En vertu de ces dispositions, une marque de garantie dont le déposant ne respecte pas les conditions de titularité susmentionnées se verrait refusée à l'enregistrement par l'Institut.

1.3. Règlement d'usage

En vertu des articles L. 715-2 et R. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle :

L. 715-2

« Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle. »

R. 715-1

« Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :
1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;
3° La représentation de la marque ;
4° Les produits ou services visés par la marque ;
5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;
6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;
8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;
9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article. »

Il résulte de ces dispositions que tout dépôt de marque de garantie doit être accompagné d'un règlement d'usage satisfaisant à l'ensemble des exigences de l'article R. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Les informations prévues à cet article et contenues dans le règlement d'usage de la marque de garantie doivent être conformes à celles présentes dans la demande d'enregistrement.

De plus, il est à noter que ce règlement d'usage doit être conforme à l'ordre public, il ne peut ainsi contenir de mentions susceptibles d'y être contraire, comme par exemple des restrictions d'usage de la marque à certaines catégories de personnes sur la base de critères discriminatoires envers certaines minorités.

En vertu de ces dispositions, une marque de garantie peut donc être refusée à l'enregistrement si cette dernière n'est pas accompagnée d'un règlement d'usage ou si ce règlement d'usage n'est pas conforme aux informations comprises dans le dépôt ou à l'ordre public. C'est alors au déposant, pour régulariser sa demande, de fournir un règlement d'usage conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et

aux informations présentes dans le dépôt. En l'absence d'une telle régularisation, la demande d'enregistrement sera rejetée.

2. MARQUES COLLECTIVES

2.1. Principes généraux

L. 715-6

L. 715-9

En vertu des articles L. 715-6 et L. 715-9 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. »

« *Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public »*

« Une marque collective est également rejetée ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective. »

De ces dispositions résultent plusieurs points :

2.1.1. Fonction spécifique de la marque collective

La marque collective est une marque dont la fonction est de distinguer les produits ou services des personnes autorisées à utiliser cette marque en vertu du règlement d'usage l'accompagnant.

2.1.2. Risque de tromperie

Pour faire l'objet d'un enregistrement, la marque collective ne doit laisser exister aucun doute quant à sa nature et donc n'induire chez le consommateur aucun risque de tromperie sur son caractère de marque collective.

- *Risque de tromperie sur le caractère de marque collective*

Le consommateur ne doit pas être trompé sur le caractère de marque collective, par exemple, du fait de la présence d'éléments dans le signe ou dans le règlement d'usage qui exclurait que l'on soit en présence d'une marque collective.

Ces éléments peuvent être de différentes natures. Ce sont par exemple des éléments suggérant que la marque est une marque de garantie et non une marque collective, ou encore des éléments contredisant le caractère de marque collective.

Il n'est toutefois pas nécessaire que soit présent dans le signe un élément indiquant explicitement que la marque est une marque collective.

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

La marque collective ne doit pas induire le public en erreur sur ce qu'elle protège. Un tel risque de tromperie peut par exemple exister s'il existe une contradiction entre les informations portées par le signe et les produits ou services ou le contenu du règlement d'usage.

En vertu de ces dispositions, une marque collective doit donc être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle induit chez le consommateur un risque de tromperie sur le caractère collectif de la marque, ou sur la signification de la marque collective.

2.1.3. Application du régime général

Toutefois, même si ce régime de marque collective présente des spécificités propres à sa nature, ce type de marque conserve la fonction de toute marque qui est de permettre au consommateur de distinguer les produits et services commercialisés de ceux d'autres acteurs économiques.

Dès lors, la marque collective doit également satisfaire à toutes les conditions (et notamment celle de distinctivité) permettant l'enregistrement d'une marque.

À ce titre, elle doit donc être refusée à l'enregistrement si elle ne satisfait pas aux différentes dispositions relevant du régime général des marques.

2.2. Titularité

L. 715-7

L. 715-8

En vertu des articles L. 715-7 et L. 715-8 du Code de la propriété intellectuelle :

« Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. »

« Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7. »

Il résulte de ces dispositions que l'enregistrement et la cession d'une marque collective sont soumis à une condition particulière au regard de la titularité du demandeur ou du cessionnaire.

En effet, seules les associations ou les groupements dotés de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants (par exemple un GIE ou un syndicat), ainsi que les personnes morales de droit public peuvent déposer ou se voir céder une marque collective.

En vertu de ces dispositions, une marque collective dont le déposant ne respecte pas les conditions de titularité susmentionnées se verrait refusée à l'enregistrement par l'Institut.

5.3. Règlement d'usage

L. 715-7

R. 715-2

En vertu des articles L. 715-7 et R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle. »

« Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :
1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;
3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;
5° La représentation de la marque ;
6° Les produits ou services visés par la marque ;
7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article. »

Il résulte de ces dispositions que tout dépôt de marque collective doit être accompagné d'un règlement d'usage satisfaisant à l'ensemble des exigences de l'article R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Les informations prévues à cet article et contenues dans le règlement d'usage de la marque collective doivent être conformes à celles présentes dans la demande d'enregistrement telle que déposée.

De plus, il est à noter que ce règlement d'usage doit être conforme à l'ordre public, il ne peut ainsi contenir des mentions susceptibles d'y être contraire, comme par exemple des restrictions d'usage de la marque à certaines catégories de personnes sur la base de critères discriminatoires envers certaines minorités.

En vertu de ces dispositions, une marque collective peut donc être refusée à l'enregistrement si elle n'est pas accompagnée d'un règlement d'usage ou si ce règlement d'usage n'est pas conforme aux informations comprises dans le la demande d'enregistrement ou à l'ordre public. C'est alors au déposant, pour régulariser sa demande, de fournir un règlement d'usage conforme aux dispositions du code et aux informations présentes dans le dépôt. En l'absence d'une telle régularisation, la demande d'enregistrement sera rejetée.

FIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI FRANCE

---

inpi.fr

---

contact@inpi.fr

INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98

L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct