

Le législateur impose au titulaire de la marque un effort constant pour la défense de ses droits. Ce dernier doit en permanence veiller à ce que sa marque conserve sa fonction essentielle d'identification du produit au risque qu'elle ne tombe dans le langage courant et devienne une marque générique.

Les marques et le langage courant

La marque, signe distinctif, peut, même lorsqu'elle est exclusivement dénominative, revêtir différentes formes : initiales, succession de syllabes sans signification, dénomination fantaisiste, néologisme, assemblage de mots, mais aussi mots seuls évoquant ou non le domaine, les produits ou services désignés par la marque. Quelle que soit la forme ainsi choisie arbitrairement par son titulaire, la marque doit cependant, pour être valable au regard de la loi, posséder un caractère distinctif. Ce caractère sera plus ou moins fort ou faible selon que la marque sera fantaisiste ou au contraire composée d'un mot du langage courant, susceptible lui-même d'évoquer soit une caractéristique du produit désigné soit le domaine ou le secteur dont il relève. Le choix d'un mot du langage courant aboutit en quelque sorte à une "privatisation" de la langue et implique de ce fait, bien souvent, une protection plus limitée. La jurisprudence en a posé les bornes au cours des dernières années, rappelant ainsi que la marque constituée d'un mot du lan-

gage courant doit permettre au consommateur de distinguer l'origine commerciale du produit parmi les autres produits disponibles sur le marché et être, de ce fait, non descriptive et suffisamment distinctive. Enfin, pour conserver sa validité au fil de ses années d'exploitation, la marque doit être perçue en tant que signe distinctif.

La marque ne doit pas être descriptive

Lorsque le ou les mots du langage courant qui composent la marque ont un lien trop étroit avec les produits ou services désignés, il existe un risque que la marque soit jugée comme descriptive. En effet, l'article L. 711-2 du Code de la Propriété

Le mot...



...est une MARQUE

Le dictionnaire Larousse (42^e Edition 1947) donne cette définition :
FRIGIDAIRE, n. m., marque d'ermite frigorifique.

Employé par des millions d'usagers satisfaits, le mot "FRIGIDAIRE" possédant dans la langue visuelle comme synonyme d'une qualité devenue proverbiale, tend aujourd'hui à se substituer au mot générique "réfrigérateur".

Ne vous y laissez pas prendre.

Le véritable FRIGIDAIRE, premier et toujours seul du nom, possède une avance technique de plusieurs années.

Imbattable dans le domaine de l'économie de consommation, unique par ses exclusivités brevetées, le véritable FRIGIDAIRE est aussi le véritable économiseur de toute Maîtresse de maison soucieuse des intérêts, de la santé et du confort des siens.

Plus de 10 millions de véritables "FRIGIDAIRE" sont aujourd'hui en service dans le monde entier. Avant de choisir un réfrigérateur, vous devez méditer sur cette référence.

Garanti 5 ans

FRIGIDAIRE, 46, rue La Boétie - PARIS — Tél. 34.80

GENERAL MOTORS (FRANCE)

1949

Intellectuelle dispose que pour être valablement enregistrée à titre de marque, la dénomination ne doit pas être usuelle pour les produits ou services visés ou ne doit pas servir à désigner une caractéristique du produit. La marque Superglue 3 a ainsi été jugée descriptive pour désigner de la colle forte. Une marque simplement évocatrice peut toutefois être valable comme cela est le cas des marques Femme pour désigner un parfum¹ ou Saveurs pour désigner un magazine périodique relatif à la gastronomie.² Un ou plusieurs mots du langage courant peuvent également être déposés à titre de marque même s'ils désignent une caractéristique du produit dès lors qu'ils sont inclus dans une marque complexe composée d'autres termes. Ainsi, la marque Beurre tendre d'Elle & Vire a été jugée valable même si l'expression "beurre tendre" prise isolément n'est absolument pas distinctive pour désigner du beurre.³ L'adjonction des termes "d'Elle & Vire" suffit à conférer à la marque Beurre tendre d'Elle & Vire le caractère distinctif requis pour sa validité. S'ils satisfont ainsi aux conditions requises pour être enregistrés à titre de marque, ces mots ou expressions du langage courant bénéficient toutefois d'une protection moindre, limitée à leur reproduction à l'identique et à titre de marque.

La marque doit posséder un caractère distinctif suffisant.

Ce caractère distinctif s'apprécie à la date du dépôt de la marque et pour les produits et services visés. Même sans être descriptive, une marque composée d'un mot du langage courant proche du champ lexical des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, peut se révéler peu distinctive et bénéficier d'une protection moindre en cas d'imitation. Ainsi, la marque Silhouette n'a pas été jugée descriptive mais considérée toutefois comme faiblement distinctive pour des produits alimentaires et diététiques.⁴ Le titulaire de la marque Silhouette n'a pu dès lors s'opposer valablement à l'exploitation par son concurrent de l'expression "afin'silhouette" apparaissant comme une simple mention d'étiquetage. Le caractère distinctif est en revanche reconnu sans limitation particulière lorsque l'appropriation des mots du langage courant est faite sans aucun rapport avec les produits ou services visés par la marque, à l'instar des marques Jus d'Orange et Petit Bateau qui désignent des vêtements.⁵ De même la marque Prince a été relevée comme présentant un caractère fortement distinctif pour des produits alimentaires tels que des biscuits.⁶ La marque composée de mots du langage courant, même reconnue valable, bénéficiera le plus souvent d'une protection moindre par rapport à un signe distinctif totalement arbitraire et fantaisiste. Cette restriction s'explique par la volonté du législateur et de la jurisprudence d'éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole susceptible de s'opposer à l'usage normal, dans la vie des

1 - CA Paris, 4^{ème} chambre, 10 septembre 1999, PIBD 1999 n°687 - III - p.513

2 - TGI Paris, 28 mars 2000

3 - CA Paris, 4^{ème} Chambre, 9 février 2000, PIBD n°687 - III - p. 231

4 - CA Bordeaux, 1^{ère} Chambre, 22 octobre 2001, PIBD n°734 III p.37

5 - CA Paris, 4^{ème} Chambre, 30 juin 2000, PIBD n°707 - III - p.516,

CA Paris 4^{ème} chambre, 28 avril 2000, PIBD n°702 - III - p.369

6 - CA Angers, 10 décembre 2002, PIBD N°765 - III - p.289

Pour conserver sa validité au fil de ses années d'exploitation, la marque doit être perçue en tant que signe distinctif.

affaires, des termes constituant la marque. Pour l'espèce "beurre tendre" ci-dessus évoqué, les juges ont considéré que "l'emploi du mot tendre étant usuel dans le domaine alimentaire et notamment dans celui des produits laitiers, le consommateur perçoit immédiatement la qualité du beurre ainsi désigné par opposition à dur [...] que l'adjectif tendre exprime bien une caractéristique du produit et apparaît en outre le plus adapté pour mettre en évidence la consistance revendiquée ; que le choix de ce terme correspond à son acception classique et non à un détournement de son sens, que l'expression beurre tendre est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L.711-2-b du Code de la Propriété Intellectuelle." Sa reproduction et son usage n'ont donc pas été jugés comme une contrefaçon de la marque complexe Beurre tendre d'Elle & Vire. De même, la reproduction de l'expression "grand chocolat" n'a pu être interdite par le titulaire de la marque Nestlé Grand Chocolat⁷. Il a également été jugé que le titulaire de la marque Compact servant à désigner des mouchoirs compactés ne pouvait interdire à ses concurrents d'utiliser la mention "le plus compact" ou encore "en compact aussi" dès lors que le mot "compact" y était utilisé dans son sens courant et non à titre de marque.⁸

Une fois jugée valable, la marque composée d'un mot ou d'une expression appartenant au langage courant ne peut être reproduite à l'identique et sa reprise peut être interdite lorsqu'il s'avère qu'elle est accompagnée de faits de concurrence déloyale certains, en cas de marque notoire et/ou de reproduction accompagnée d'autres faits distincts tels que notamment, la reprise des couleurs ou la forme caractéristique de l'emballage. Il a ainsi pu être jugé que la reproduction de l'expression "Ultra Doux" en tête de l'étiquette, en caractères de même taille que le mot Shampoing, constituait un usage à titre de marque et non dans son acception aujourd'hui courante pour qualifier l'extrême douceur du produit⁹. De même les dénominations "eau stimulante" et "eau vitaminante" ont été jugées comme confrefaisant la marque Eau dynamisante pour désigner des eaux parfumées reprenant le jus de l'eau dynamisante ainsi que la forme de son flacon.¹⁰

La marque doit toujours être perçue comme un signe distinctif

Il existe une autre catégorie de marques composées de mots du langage courant. Il s'agit de celles qui, arbitraires ou fantaisistes au moment de leur appropriation, sont devenues la désignation usuelle du produit qu'elles désignent et ont ainsi été intégrées par le consommateur lui-même dans le vocabulaire du pays dans lequel elles sont employées. Ainsi, certaines dénominations sont devenues au fil de leur exploitation des expressions du langage courant. De nombreuses

marques, telles que Esquimau, Bretelles, Frigidaire, Photo Maton... du fait du succès commercial des produits qu'elles désignent sont devenues la dénomination générique de ceux-ci. Cette dérive est le plus souvent due à l'inactivité des titulaires de marques qui n'ont eu aucune réaction pour s'opposer à l'usage courant de celles-ci, les laissant alors devenir un mot du langage courant. Le risque existant pour ces titulaires est de perdre purement et simplement les droits dont ils disposent sur leur marque.

Faire connaître la marque... exclusivement en tant que marque

L'article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que : "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque devenue de son fait, la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou du service". En application de cet article, la Cour d'appel de Paris a prononcé la déchéance des droits du titulaire sur la marque Pina Colada, ce dernier n'ayant pas réagi face à diverses utilisations de sa marque.¹¹ Les juges ont ainsi sanctionné l'attitude passive du propriétaire qui avait contribué à ce que ce terme "Pina Colada" ne permette plus de désigner les produits visés au dépôt mais devienne l'appellation générique d'un cocktail. Le législateur impose, en effet, au titulaire de la marque, un effort constant pour la défense de ses droits. Ce dernier doit en permanence veiller à ce que sa marque conserve sa fonction essentielle d'identification du produit, du service ou de la gamme des produits ou services spécifiques. C'est ainsi que la marque Thermos a été déclarée valable au motif que son titulaire avait su préserver ses droits sur sa marque, notamment en formant opposition contre toutes les marques imitant la sienne et en obtenant que le terme Thermos, figurant dans tous les dictionnaires actuels soit suivi de la mention "marque déposée".¹² Le public doit toujours rester conscient du fait que le signe utilisé a été déposé à titre de marque. Il s'agit alors pour l'entreprise titulaire de réaliser un délicat équilibre, faire connaître davantage sa marque... mais exclusivement en tant que marque. ■

7 - CA Paris, 4^{ème} Chambre, 23 février 2000, PIBD n°701 - III - p.343

8 - CA Paris, 4^{ème} Chambre, 15 juin 2001, PIBD n°729 - III - p.535

9 - CA Paris, 4^{ème} Chambre, 13 octobre 1999, PIBD n°688 - III - p.547

10 - CA Paris, 4^{ème} Chambre, 28 juin 2000, PIBD n°708 III - P.549

11 - CA Paris,

12 - TGI Grenoble 21 septembre 2000, PIBD n°711 - III - p.15