

## LES MARQUES TRIDIMENSIONNELLES

Conscients de l'importance de se distinguer de leurs concurrents, tant pour accroître leur influence sur le marché, que leur chiffres d'affaires, les industriels recherchent de nouveaux outils juridiques.

A ce titre, les marques tridimensionnelles, constituées d'un signe figuratif à trois dimensions, représentent un outil stratégique : les entreprises peuvent, par ce biais, obtenir des droits exclusifs et potentiellement illimités dans le temps, sur la forme et le conditionnement de leurs produits.

Alors que les textes nationaux et communautaires autorisent les titulaires de droit à enregistrer la forme de leur produit à titre de marques, les offices et les juridictions font parfois preuve d'une grande sévérité dans l'examen des conditions de recevabilité.

L'objectif sous-jacent est en effet de ne pas entraver la liberté de commerce et d'industrie, et de permettre à un grand nombre d'opérateurs économiques d'utiliser des formes qui sont nécessaires à l'obtention d'une fonction technique.

Pour autant, cette rigueur accrue des offices et des juridictions, rend particulièrement difficile la protection des formes des produits par le droit des marques.

Ainsi, en France, les dépôts de marques tridimensionnelles ne représentent que 0,5 % et leur pourcentage de rejet sur ces deux dernières années est de 90%.

Malgré l'intérêt manifeste pour les marques tridimensionnelles, celles-ci n'occupent donc qu'une place limitée dans le contentieux français.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, sur 412 décisions au fond rendues en matière de marques par la 3<sup>ème</sup> Chambre du TGI et le Pôle 5 (chambres 1 et 2) de la cour d'appel de Paris, seulement 11 impliquaient une marque tridimensionnelle.

La question des critères d'admissions des marques tridimensionnelles, et plus particulièrement de leur interprétation par les juges nationaux et communautaires, est donc cruciale pour les entreprises optant pour ce droit.

Il semble ainsi opportun de donner un éclairage sur l'appréhension des marques tridimensionnelles, tant par le droit interne que par le droit communautaire et plus spécifiquement, sur les motifs de refus.

## **I. LA LEGISLATION SUR LES MARQUES TRIDIMENSIONNELLES**

A l'échelle communautaire, les marques sont encadrées par la directive 2008/95 CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et le règlement CE 2007/2009 sur les marques communautaires du 26 février 2009 (ci-après règlement RMC).

L'article 4 du RMC dispose que « *peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment (...) la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* ».

L'article 7 du RMC restreint néanmoins l'enregistrement des signes dépourvus de caractère distinctif ou constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

En droit interne, la protection des marques tridimensionnelles est prévue par le code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI), aux articles L.711-1 et L.711-2.

Ainsi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

L'article L711-1 c) du CPI dispose que peuvent notamment constituer un tel signe, « *les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service* ».

L'article L.711-2 du CPI, à l'instar de l'article 7 du RMC, vient cependant poser certaines limites, à savoir l'impératif de la distinctivité.

Le dépôt d'une forme à titre de marque implique ainsi que celle-ci ne constitue pas une forme banale du produit ou de son conditionnement.

Aux termes de cet article, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui constituent la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ainsi que ceux qui en désignent une caractéristique.

En conséquence, tant le droit communautaire que le droit français autorisent l'enregistrement des formes des produits à titre de marque.

Toutefois, pour être valables, les formes des produits doivent être distinctives et ne doivent pas exclusivement remplir une fonction technique.

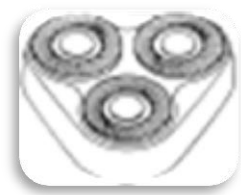
Ces limites rendent délicat, l'enregistrement des formes à titre de marque. L'analyse de la jurisprudence atteste en effet, d'une réelle réticence des juges en la matière, de sorte que plusieurs observateurs ont pu craindre la vacuité de ce moyen de protection.

## II. L'APPRECIATION DE LA JURISPRUDENCE

L'examen de la distinctivité et de la fonction technique de la forme des produits est particulièrement minutieux. L'OHMI et l'INPI refusent régulièrement d'enregistrer des formes proches de la forme habituelle d'un produit; seules les marques particulièrement distinctives ont pu être enregistrées.

La construction jurisprudentielle autour des marques tridimensionnelles met en exergue les difficultés, pour les titulaires de droit, d'échapper aux critères d'exclusion des articles 3 de la directive 2008/95 et 7 du RMC.

Dans un arrêt du 18 juin 2002 ( CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, **Goninklijke Philips Electronics NV et Remington Consumer Products Ltd**, RDLA 2002, no 52, no 3313), la Cour de justice des Communautés européennes, interrogée sur l'interprétation de l'article 3 de la directive d'harmonisation (article 7 du RMC) qui prévoit l'exclusion de la protection à titre de marque de la forme imposée par la nature du produit ou nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, a apporté d'utiles précisions.



La Cour a en effet rappelé clairement la raison d'être de cette exclusion qui est de ne pas permettre l'enregistrement d'une marque pour obtenir et perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.

Il en résulte que la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique est sans incidence et ne saurait faire échapper la marque ainsi constituée à la nullité

Ainsi, en l'espèce, les offices d'enregistrement et les juridictions ont refusé le dépôt à titre de marque tridimensionnelle d'un rasoir à trois têtes, au motif qu'une telle forme avait été conçue pour atteindre un résultat technique.

De même, dans l'affaire relative à la **brique rouge Lego** (CJUE, 14 sept. 2010, n° C-48/09P, *Lego Juris c. OHMI*), la Cour a refusé de reconnaître l'existence d'une marque tridimensionnelle.



La Cour a estimé que toutes les caractéristiques –essentielles ou non–, de la brique sont fonctionnelles et doivent, par conséquent, rester à la disposition de tout fabricant de jouets.

Elle a précisé en outre que l'expression « *caractéristique essentielle* » doit être comprise comme visant les éléments plus importants du signe qui réunissent les caractéristiques « *techniquement causales et suffisantes* » à l'obtention du résultat technique visé. La présence d'éléments mineurs – non essentiels – au sein du signe tridimensionnel n'est pas en soi de nature à faire échapper une forme à l'application du motif d'exclusion.

La Cour de justice a ainsi limité la protection conférée par le droit des marques afin d'éviter que cette dernière ne procure de monopole illimité dans le temps sur des solutions techniques ou sur les caractéristiques purement utilitaires de la forme d'un produit.

Dans son arrêt en date du 18 septembre 2014 (n°C-205/13, Hauck GmbH & Co), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur la portée de certains motifs de refus d'enregistrement ou d'annulation des marques tridimensionnelles.

Ainsi, dans cette affaire relative à une chaise haute pour enfant dite « **TRIPP TRAPP** », commercialisée depuis plusieurs années par le groupe Stokke, la CJUE a refusé de reconnaître l'existence d'une marque tridimensionnelle.

Elle a interprété largement l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, qui dispose que « *sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes constitués exclusivement :*

- *par la forme imposée par la nature même du produit (...)* ;
- *par la forme qui donne une valeur substantielle au produit* ».

Aux termes de cette jurisprudence, la marque tridimensionnelle doit être refusée ou annulée lorsque les caractéristiques essentielles de la forme sont inhérentes à la fonction du produit. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique pas si un ou d'autres éléments ornementaux ou de fantaisie, non inhérents à la fonction du produit, jouent un rôle important ou essentiel dans la forme du produit.

Le motif de refus lié à la valeur substantielle du produit est néanmoins susceptible de s'appliquer. Ainsi, si le produit est acheté pour sa forme et non pour sa substance, c'est ma preuve qu'elle lui confère sa valeur substantielle.

La Cour a précisé en outre que la perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un seul des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'application du motif de refus au produit en cause.

En définitive, la forme doit suffisamment différer des formes préexistantes pour être considérée comme étant distinctive. Toutefois, un excès de design pourrait conférer au produit sa valeur substantielle, et donc tomber sous le coup de l'exclusion de l'article 7 du RMC.

Un arrêt récent concernant la **forme des figurines Légo**, constitue néanmoins un signe encourageant pour les titulaires de droit. Ainsi, dans deux arrêts du 15 juin 2015, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'enregistrement de la forme des figurines Lego comme marque communautaire (TPIUE, 15 juin 2015, aff. T-395/14 et aff. T-396/14).



Le tribunal a jugé que le motif de refus de la «*fonction technique*» ne doit pas s'appliquer à cette marque car les éléments essentiels de cette forme jouent une fonction esthétique: même si la tête et les membres étaient conçus d'une façon à permettre d'être joints à d'autres éléments, cette fonction n'était pas une caractéristique essentielle de la forme.

Les juges communautaires ont conclu que la forme de la marque avait été dictée par la nécessité de lui attribuer un semblant humain et non pas en vue d'une contrainte technique.



**L'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la CJUE sur la forme des barres chocolatées KIT KAT pourrait susciter de nouvelles réserves quant à l'avenir des marques tridimensionnelles.**

En l'espèce, la forme des barres chocolatées KIT KAT, commercialisées par le Groupe Nestlé, avait fait l'objet d'un refus de protection pour une partie des produits désignés au Royaume Uni.

La société Cadbury s'était opposée à l'enregistrement de la marque, au motif que ce signe serait dépourvu de caractère distinctif et qu'il ne l'aurait pas acquis par l'usage qui en a été fait.

La High Court of Justice britannique a saisi la CJUE afin de savoir si le demandeur à l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait, doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée, ou suffit-il qu'il démontre qu'une proportion significative des milieux intéressés reconnaît ladite marque et l'associe à ses produits

Dans ses conclusions du 11 juin 2015, l'Avocat Général M. Melchior Wathele estime que le demandeur à l'enregistrement ne peut pas se contenter de démontrer que les milieux concernés reconnaissent la marque dont l'enregistrement est demandé et l'associent à ses produits ou services. Le demandeur doit apporter la preuve que la seule marque dont l'enregistrement est demandé indique l'origine exclusive des produits et services en cause, et ce par opposition à toute autre marque pouvant également être présente et ce sans confusion possible.

La CJUE a suivi les conclusions de l'avocat général et estimé que Nestlé doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.