

Groupe de réflexion

6 mars 2014

« Relations avec l'INPI »

Compte rendu

Participants :

Delphine Sarfati Sobreira – Unifab
David Saussinan – Unifab
Sandie Bovet - Unifab

Jean-Michel Flu – Directeur des marques, dessins et modèles, INPI
Laurent Mulatier – Chef de service des Affaires Juridiques et contentieuses, INPI
Mathilde Junagade – Chargée de mission au service des Affaires Juridiques et contentieuses, INPI
Valérie Baussant – Chef de service, INPI
Marie Roulleaux Dugage – Chef de service, INPI
Arnaud Richon – Chef de groupe, INPI

Samuel Baroukh - PMI
Carole Chartier - PSA
Caroline De Benoist - Hermès
Séverine Gatti - Louis Vuitton
Emmanuelle Hoffman - Cabinet Hoffman
Nicolas Lambert - Longchamp
Marie Cécile Moins - BIC
Yves Alain Sauvage - Chanel
Valerie Sonnier – Louis Vuitton
Muriel Tollari – EPI

Ouverture

L'INPI a indiqué être heureux d'avoir de plus en plus de contacts avec des associations comme l'Unifab. L'INPI a quelque peu durci sa politique concernant l'enregistrement des marques prenant notamment en considération la pratique de l'OHMI et les évolutions de la jurisprudence. L'INPI va recruter de nouveaux examinateurs cette année, pour accélérer l'enregistrement des marques, accompagner le développement de nouveaux services et faire face à de nouveaux défis, tels que l'ouverture prochaine de la procédure d'opposition aux IG.

La France a une véritable culture de la marque et l'INPI a une attitude relativement bienveillante s'agissant des dépôts. Chaque année, 86 000 marques sont enregistrées par l'INPI sur le territoire français. L'INPI va rédiger des directives sur les pratiques d'examen qu'il mettra en ligne d'ici 2016, sous la forme de fiches indicatives reprenant par exemple, des questions sur la pratique des dépôts.

I – Les stratégies de dépôt de marque 3D en France (et à l'étranger)

L'INPI a expliqué sa politique concernant le dépôt des marques 3D. Actuellement, il est difficile d'obtenir un enregistrement pour de telles marques.

Les problèmes relatifs aux refus d'enregistrements des marques 3D ont été soulignés. A ce sujet, l'INPI explique qu'il est également plus complexe d'examiner ces marques. En outre, l'INPI dans sa pratique d'examen tient compte de jurisprudence actuelle et donne l'exemple de la jurisprudence sur la baguette siamoise (Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013).

Lors de l'enregistrement de la marque, le fait de cocher la case « marque 3D » n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la dite marque.

On a pu constater qu'il est difficile de trouver des repères relatifs aux conditions d'enregistrements des marques 3D en comparaison avec les autres types de marques.

Il est souvent difficile de protéger les produits de l'imitation et la marque 3D est essentielle dans cette démarche, notamment vis à vis des douaniers qui sont dans l'attente de ce type de droit pour pouvoir saisir les produits contrefaisants. Dans cette optique, l'incompréhension du consommateur face à cette situation a souvent été relevée. Celui-ci pense à tort que les marques sont passives face à la contrefaçon.

L'INPI a expliqué qu'il y a certaines difficultés auxquelles ses services sont confrontés, notamment sur les questions des limites du droit des marques face par exemple, à la liberté du commerce. Certains dépôts de marque 3D visent parfois à détourner la vocation de la marque et à s'approprier des éléments des produits.

Toutefois, l'INPI porte une attention toute particulière dans le cadre de son examen aux éléments joints par les déposants au dossier et tendant à prouver l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Les points importants devant figurer dans les dossiers lors de l'enregistrement d'une marque ont été exposés. **Fournir des éléments de preuve** est très important au moment du dépôt. Il peut s'agir d'éléments divers comme des dossiers de presse, des chiffres de ventes, des sondages...

On a pu s'interroger sur l'impact réel et l'intérêt des sondages dans de tels dossiers notamment au regard du coût que cela représente. L'INPI a indiqué que si les sondages restent de bons éléments, ils doivent néanmoins être accompagnés d'autres pièces.

Afin d'anticiper l'enregistrement de certaines marques, il paraît important de sensibiliser le service marketing des entreprises aux questions de propriété intellectuelle, spécialement sur la question de la distinctivité.

Concernant la question de la distinctivité, on ne peut se contenter de faire figurer un petit symbole sur le produit, il est nécessaire d'adopter une véritable démarche créative.

S'agissant de l'étendue de la protection conférée par un dépôt en noir et blanc¹, un groupe de travail dépendant de l'OHMI débat actuellement du sujet.

Cette problématique est essentielle dans la lutte anti-contrefaçon. En effet, il est fréquent que les contrefacteurs utilisent d'autres couleurs que celles utilisées par la marque.

II- L'enregistrement d'une marque contenant le terme *PARIS*

S'agissant du terme *Paris*, la jurisprudence a eu un impact certain concernant l'appréciation de l'INPI lors du dépôt des marques. En effet, l'INPI a renforcé sa vigilance pour s'assurer que les dépôts n'étaient pas susceptibles de tromper les consommateurs sur l'origine des produits ou services désignés.

Pour les dépôts de marque contenant le terme « *Paris* », pour les classes 3, 14, 18 et 25, qui sont particulièrement utilisées dans le domaine du luxe, il est désormais nécessaire de déclarer dans la demande d'enregistrement que les produits sont bien « *d'origine française ou fabriqués en France* » pour que la marque soit enregistrée. En revanche, l'INPI ne vérifie si le produit est effectivement fabriqué en France, ce qui relève par ailleurs du droit de la consommation.

Pour le terme « *France* », la démarche est similaire, à ceci près que cela concerne toutes les classes de produits.

Concernant les mentions des autres pays et collectivités étrangères, il n'y a pas de procédure automatique mais il peut y avoir un contrôle de ce type dans certains cas. Cela dépendra du dossier et des particularismes locaux.

¹ Voir les résultats du projet relatif à l'étendue de la protection des marques en noir et blanc mené dans le cadre du programme de convergence de l'OHMI : https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_fr.pdf

III- L'enregistrement des marques atypiques en France

➤ *La marque couleur*

L'INPI va s'attacher à étudier tout ce qui peut permettre d'établir que le signe possède un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré.

➤ *La marque noir et blanc*

Sur la problématique de la protection de la marque en noir et blanc, un groupe de réflexion mené par l'OHMI a été chargé de travailler sur l'harmonisation de la pratique du dépôt de ces marques. Ce projet a pour but principal d'établir une pratique et une approche commune de cette question au sein de l'Union européenne.

➤ *Le slogan*

L'INPI suit la jurisprudence communautaire et regarde si la marque est distinctive ou non, si le slogan est vraiment identifiable comme une marque par le consommateur.

➤ *Packaging*

S'agissant du packaging, les marques sont souvent amenées à déposer des marques 3D. Cependant, même si la marque est enregistrée, il est souvent difficile de l'invoquer devant le juge qui, va la requalifier en marque 2D par exemple. Cela pourra avoir des conséquences, notamment sur les produits que les marques peuvent faire saisir.

L'INPI indique à ce sujet que l'acceptation dépendra des éléments figuratifs.

➤ *Marques olfactives*

Il y a de véritables difficultés sur ce terrain. Malgré quelques marques qui ont pu être déposées (par exemple, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée), la marque olfactive reste difficilement accessible en raison de l'absence de moyens de représentations.

L'INPI a indiqué ne pas avoir reçu à ce jour de nouvelles demandes de dépôt de marque olfactive et dans l'attente d'innovations sur les moyens de représentation de la marque olfactive, il est peu probable que cela évolue.

➤ *Marques sonores*

Des marques sonores ont déjà été déposées. Rappelons à titre d'exemple le fameux rugissement du lion de la *Metro Goldwin Meyer*.

On ne peut pas déposer seulement des notes telles que « SOL RE FA ». Il est nécessaire de déposer une véritable partition.

IV – Questions et débats

L'INPI a souligné l'augmentation de dépôts de marques non respectueux de l'ordre public et des bonnes mœurs.

S'agissant des dépôts en langues étrangères, il n'est pas rare d'avoir à s'interroger sur le niveau moyen du consommateur en la matière. Si pendant longtemps, le consommateur français moyen était considéré comme disposant d'un niveau très faible en langue étrangère et notamment en anglais, la pratique a évolué. En effet, on estime aujourd'hui que le consommateur moyen a une bonne connaissance de l'anglais.

L'INPI souligne sa volonté de collaborer davantage avec les marques, d'être à l'écoute des déposants et de mieux connaître leurs attentes.

En Angleterre, une réflexion a été ouverte sur la possibilité de créer un dépôt accéléré. Il a été souligné qu'un tel dépôt pourrait être utile notamment en matière de lutte anti-contrefaçon au regard de la réactivité des contrefacteurs. Il est à noter que cela ne doit pas se faire au détriment de la valeur et de la validité de la marque. Les questions du montant de la taxe et des délais d'enregistrement en procédure accélérée et normale, sont également à étudier.

L'impact du dossier polynésien a également été évoqué. En effet, si certaines marques continuent à déposer, d'autres, confrontées à des contraintes budgétaires, ne pourront plus le faire.

V- Clôture

L'Unifab et l'INPI souhaitent mettre en place prochainement de nouveaux groupes de réflexion comme celui-ci, afin de faciliter le dialogue et l'échange entre l'INPI et les entreprises.