

PAR CAROLE CHARTIER* & MARIE PUSEL**

juridique

Comment respecter l'exigence de distinctivité d'un produit ou d'un service, tout en lui donnant un nom qui permettra au consommateur de l'identifier ?



Distinctivité

Le CAS des marques de cosmétiques

La marque est un outil juridique mis à la disposition des fabricants, créateurs de produits ou fournisseurs de services, qui souhaitent permettre au consommateur d'identifier l'origine commerciale de leurs produits ou services, et les distinguer ainsi de ceux de leurs concurrents. Pour le déposant, il s'agit de gagner un avantage commercial. Ce souci d'efficacité marketing a un corollaire juridique : l'exigence de distinctivité.

* Juriste, Novagraaf

**Conseil en propriété industrielle, Novagraaf

Les deux aspects de la distinctivité

En application des articles L. 711-1 et L. 711-2 points a) et b) du Code de la propriété intellectuelle, le signe choisi ne peut être enregistré à titre de marque que s'il est distinctif. Le droit communautaire comporte la même exigence, décrite à l'article 7.1 du règlement n° 40/94. Cette exigence de distinctivité comporte deux aspects.

juridique

Tout d'abord, le signe choisi ne doit pas être la désignation "*nécessaire, générique ou usuelle*", dans le langage courant ou professionnel, du produit ou du service. Il s'agit de ne pas monopoliser un terme utile à tous les intervenants du secteur. En simplifiant, il est exclu qu'un droit de marque puisse être octroyé sur le terme "mascara" qu'un intervenant du secteur cosmétique souhaiterait utiliser pour lancer son nouvel embellisseur de cils. En France, cette exigence s'étend aux termes étrangers dont la signification peut aisément être comprise par le consommateur moyen : le dépôt de la marque "Lipstick" pour commercialiser des rouges à lèvres sera irrémédiablement rejeté. Dans le cas d'un dépôt de marque communautaire, il sera tenu compte de toutes les langues parlées dans l'Union européenne, et le fait que le terme choisi soit la désignation usuelle, nécessaire ou générique du produit désigné dans une seule des vingt-trois langues officielles de la Communauté sera un motif de refus de la demande de marque.

La seconde composante de l'exigence de distinctivité impose que le signe ne soit pas descriptif du produit ou du service, de sa nature, de sa destination ou de sa qualité. Ici encore, il s'agit d'empêcher un fabricant ou un distributeur de s'approprier un terme ou une expression dont les concurrents pourraient avoir besoin pour décrire leurs produits ou services aux consommateurs. Ainsi a été refusée à l'enregistrement la dénomination "*Good bye to dry skin*" déposée comme demande de marque communautaire pour désigner des produits cosmétiques, l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) ayant considéré que ce signe indiquait expressément une propriété des dits produits.

La seconde composante de l'exigence de distinctivité impose que le signe ne soit pas descriptif du produit ou du service, de sa nature, de sa destination ou de sa qualité. Ici encore, il s'agit d'empêcher un fabricant ou un distributeur de s'approprier un terme ou une expression dont les concurrents pourraient avoir besoin pour décrire leurs produits ou services aux consommateurs. Ainsi a été refusée à l'enregistrement la dénomination "*Good bye to dry skin*" déposée comme demande de marque communautaire pour désigner des produits cosmétiques, l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) ayant considéré que ce signe indiquait expressément une propriété des dits produits.

Le cas de la marque évocatrice

L'exemple précédent est un cas extrême où la descriptivité souffre peu de discussion. Mais souvent, la volonté de trouver un nom qui permette au consommateur d'identifier le produit ou le service, ou le bénéfice esthétique qu'il en retirera, est conjugué à la nécessité d'obtenir un enregistrement à titre de marque, et donc de respecter la condition de distinctivité.



C'est ainsi que naissent des marques évocatrices. Les signes évoquent ou suggèrent la nature ou les caractéristiques du produit ou du service, sans les décrire directement. Le signe "Phytocolor", déposé en classe 3, notamment pour des colorants de cheveux, est valable même s'il évoque le produit en lui-même et ses composants à base de plantes, car il ne constitue pas la description immédiate dudit produit. La principale difficulté réside ici dans la détermination de la frontière séparant les marques non distinctives, qui doivent être invalidées, des marques simplement évocatrices, qui sont protégeables.

À cette fin, il convient d'examiner le signe choisi dans sa globalité. Une marque composée de deux éléments descriptifs peut être évocatrice et donc valable, dès lors que l'ensemble ainsi constitué n'est pas une combinaison usuelle pour le public concerné. Le néologisme "Nutri-Rich", constitué d'un radical diminutif et d'un mot anglicisé, même si ces termes sont perçus comme les abréviations des vocables "nutrition", ou "nutritif", et "riche", "*n'est pas en lui-même, (...) compte tenu de la modification inhabituelle syntaxique et sémantique de ces termes, descriptif d'une caractéristique du signe déposé pour désigner des « huiles pour les soins de la peau » notamment sa qualité, de sorte qu'il conserve, par sa signification de fantaisie, sa distinctivité et reste arbitraire*" (cour d'appel de Paris, 1^{er} juin 2005).

Par ailleurs, un terme évocateur représenté sous un graphisme original ou auquel est associé un logo sera reconnu comme ayant un certain caractère distinctif. La cour d'appel de Paris a reconnu, dans son arrêt du 29 juin 2007, que la marque semi-figurative "SPA" est distinctive s'agissant de

produits de beauté et de soins d'hydrothérapie. Les juges ont considéré que *"l'association d'une lettre et d'une goutte dans un agencement stylisé donne à l'ensemble du terme SPA une apparence particulière"*. Elle est *"de nature à retenir l'attention du public concerné et à [lui] permettre d'identifier les produits et services visés à l'enregistrement"*.

Enfin, l'usage peut permettre à des signes évocateurs d'acquiescer une certaine distinctivité. On tiendra compte de la durée et de l'importance de l'usage, de l'importance des efforts promotionnels et de la connaissance de la marque sur le marché considéré. La dénomination *"Bonne mine"*, visant des produits cosmétiques, a été considérée comme valable et opposable en raison de l'étendue de son usage (cour d'appel de Paris, 27 avril 1981). Tout est affaire d'évaluation *in concreto*, et l'on ne peut nier que le rejet ou l'admission d'une marque est pour partie lié à l'appréciation subjective de l'examinateur ou du juge saisi du dossier.

Une protection aléatoire et limitée

Cette part de subjectivité donne lieu à des décisions aléatoires sur le caractère protégeable d'un signe, témoin la jurisprudence liée à la marque *"Dermo Esthétique"*, déposée pour des *"produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer"*. Certaines juridictions ont jugé cette marque valable, en considérant que *"le mot dermo fait référence au derme et donc à la peau ; que le terme esthétique définit un sentiment du beau, sans se rattacher nécessairement à des soins corporels ; que les deux termes de cette marque ne sont pas descriptifs des produits ou services auxquels ils s'appliquent ; que leur combinaison est arbitraire et que l'expression Dermo Esthétique est distinctive"* (cour d'appel de Lyon, 4 septembre 2007 ; dans le même sens, TGI Lyon, 3 juin 2008, et TGI Paris, 17 juin 2008). Au contraire, d'autres juridictions ont estimé que *"ce néologisme était constitué suivant les règles habituelles du langage et composé exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle des produits et services visés à l'enregistrement"* (TGI Paris, 16 mai 2007, confirmé en appel, Paris, 21 novembre 2008). Même enregistrées, les marques évocatrices sont donc fragiles et exposées à une demande en nullité.

Il est exclu qu'un droit de marque puisse être octroyé sur le terme "mascara" qu'un intervenant du secteur cosmétique souhaiterait utiliser pour lancer son nouvel embellisseur de cils.

Il faut également garder à l'esprit que l'enregistrement d'une marque a pour objectif d'empêcher un concurrent d'utiliser, pour des produits ou services identiques ou similaires, un signe proche de celui protégé. Or la jurisprudence, tant française que communautaire, tend à conférer aux marques évocatrices, dites faibles, une protection d'envergure limitée. La Cour des communautés européennes a en effet établi que *"plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé"* (CJCE, 11 novembre 1997).

A contrario, une marque faiblement distinctive jouira sans doute d'une protection à l'égard des signes identiques ou très proches, mais plus difficilement à l'égard de signes similaires. Une décision d'opposition récente a ainsi retenu que Nat'Beauty ne constitue pas l'imitation de Natural Beauty. Le directeur de l'INPI a considéré que

"la présence du terme Beauty n'apparaît pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur, en ce que ce terme paraît évocateur des produits en cause" et qu'en tout cas, à supposer que l'élément *Nat'* soit perçu par le consommateur comme l'évocation de *Naturel*, celui-ci est fortement évocateur d'une caractéristique de produits naturels (INPI, 7 octobre 2008).

Enfin, même si le signe très faiblement distinctif peut dans certains cas constituer une marque valable, sa protection sera nécessairement limitée, dans la mesure où il doit pouvoir être *"utilisé par un concurrent dans le sens qui lui est donné par la langue française pour décrire et présenter les qualités du produit offert à la clientèle"*. Ainsi, le titulaire de la marque Ultra Doux ayant acquis pour celle-ci un caractère distinctif par l'usage, pour désigner des produits cosmétiques, notamment des shampoings, ne peut empêcher un concurrent d'utiliser la mention descriptive *"Shampooing ultra-doux, argile verte et huiles essentielles"* en complément de sa marque Cleanargile (TGI Paris, 28 mars 1997).

Au regard des aléas afférents à la validité de la marque évocatrice, et de la faiblesse de la protection de celle-ci, une conclusion s'impose : la recherche d'un signe fortement distinctif doit être privilégiée, pour que ce signe puisse être opposé efficacement aux imitations des concurrents. ■