



Stéphanie Devyver

Anticiper pour protéger la forme et la présentation d'un aliment est un impératif que les outils de la propriété intellectuelle aident à appliquer.



Jean-Christophe Hamann

Brevet, modèle, marque au service de la protection

La perception d'un aliment fait appel à tous les sens : le goût et l'odeur, mais aussi le toucher (texture), l'ouïe (sons émis lors de la mastication) et bien sûr la vue. Pour un produit alimentaire proposé par le canal de la grande distribution ou par le commerce électronique, la vue est un élément essentiel du choix. Le produit est perçu par son aspect extérieur, du produit lui-même ou de sa représentation graphique, par son conditionnement, des signes distinctifs commerciaux tels que son appellation, et sa présentation dans le sens de l'in-

teraction entre le conditionnement et le produit. La perception est à la fois d'ensemble et de détail, une lecture sur plusieurs niveaux. Si les signes distinctifs classiques de la marque (appellation, logo) sont vus en premier et constituent la garantie d'origine, tout le monde anticipe le goût d'un gâteau, Jaffa cake ou Pim's constitués d'une génoise circulaire recevant sur l'une de ses faces un nappage au chocolat au-dessus d'une couche de

* Conseil en Propriété Industrielle, membre de la CNCPI

** Conseil en Propriété Industrielle, membre de la CNCPI



marmelade. Pour une pâtisserie fraîche, l'aspect conféré au produit par sa présentation est aussi un élément essentiel dans une décision d'achat. Un produit ou sa présentation peuvent être imités tout en utilisant des signes distinctifs tels qu'une appellation ou un logo très différents. Une telle imitation relève de pratiques concurrentielles déloyales, à condition de pouvoir prouver qu'il s'agit bien de pratiques parasitaires, ce qui est difficile en phase de lancement d'un produit, qui plus est pour une entreprise qui ne dispose pas de budgets publicitaires importants. La propriété industrielle (PI) constitue une réponse à un tel besoin mais nécessite, comme toujours en cette matière, d'anticiper.

Le cas de la pâtisserie

Nous nous intéressons ci-après à l'utilisation des outils de la PI, appliqués à la protection de la forme et de la présentation des aliments, en nous fondant plus particulièrement sur des exemples pris dans la classe 30 de la classification de Nice, et plus spécifiquement dans le domaine de la pâtisserie. Pour pouvoir protéger un produit et/ou un conditionnement dans leurs formes ou leurs présentations, ceux-ci doivent présenter une certaine "originalité", ils doivent pouvoir se différencier des autres produits. Même si le sentiment de différence apparaît à l'évidence à la vue du produit considéré, il faut analyser ce qui fait cette différence et la nature des éléments différenciant, techniques ou esthétiques. Cette analyse doit être faite avant l'exposition du produit au public. La perception du produit par le consommateur fait appel à l'émotion, à ses souvenirs et à sa culture, et ne repose pas sur les mêmes éléments différenciant que ceux qui vont permettre d'obtenir la protection du produit par les outils de PI. L'article L511-8 du code de la propriété intellectuelle précise que n'est pas susceptible de protection [au titre des dessins et modèles], l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. L'article L611-10 du même code précise que les créations esthétiques ne sont pas considérées comme des inventions, et donc ne sont pas susceptibles d'une protection par brevet. L'article L711-2 c) (équivalent de l'article 3-1(e) de la directive sur la marque communautaire) stipule que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur subs-

tantielle sont dépourvus de caractère distinctif. Cet article précise par ailleurs que la distinctivité de tels signes ne peut pas être acquise par l'usage.

Protection par brevet

Il en découle une première règle : les formes qui répondent à une fonction technique doivent être protégées par brevet. Or, un brevet ne peut être délivré que pour une invention, qui, à la date du dépôt, est nouvelle et inventive. La condition de nouveauté implique que la protection par brevet est la première à envisager temporellement, avant toute divulgation publique du produit/conditionnement, et avant tout dépôt de modèle, lesquels sont publiés à brève échéance. À titre d'exemple, un conditionnement transparent qui maintient une pâtisserie de sorte que le nappage de ladite pâtisserie ne vienne en souiller les parois et dégrader la présentation, répond à une fonction technique et peut être protégé par brevet, sous réserve que les caractéristiques techniques afférentes soient nouvelles et inventives. Supposant que le postulat de nouveauté et de présence d'une activité inventive soit vérifié, le brevet protège l'invention revendiquée quel que soit son mode de réalisation. Or, en général, s'agissant d'un conditionnement, le mode de réalisation fera toujours l'objet d'une recherche esthétique. Ainsi, dans certaines situations, un conditionnement présentant des fonctionnalités techniques inventives, pourra être copié dans son esthétique sans que la fonction technique ne soit nécessairement reproduite. La protection de l'aspect esthétique est du ressort des dessins et modèles. Un modèle est redevable de cette protection s'il est nouveau et s'il présente un caractère propre (Art. L511-2 CPI), le caractère propre s'appréciant par l'impression visuelle d'ensemble dudit modèle (Art. L511-4 CPI).

S'agissant de l'apparence des conditionnements, une analyse de précision doit être conduite entre les contours et les textures redevables d'un caractère technique et ceux redevables d'un caractère purement esthétique.

Ainsi, s'agissant de l'apparence des conditionnements, une analyse de précision doit être conduite entre les contours et les textures redevables d'un caractère technique et ceux redevables d'un caractère purement esthétique. Plus qu'une analyse objective, il s'agit de répartir les protections entre le brevet et le modèle, de sorte que la rédaction et la portée du brevet ne puissent dégrader la validité du modèle, voir de ne considérer que l'une de ces protections, afin d'obtenir un monopole sur les élé-

AGENDA

► **SYMPOSIUM sur la mesure extra-financière des actifs immatériels**

6 - 7 octobre 2011
Observatoire de l'Immatériel - Esdes
Ministère des Finances
Paris

► **CONSUMER GOODS FORUM**

Marketing, IT & Supply
Chain conference
11 - 13 octobre 2011
Barcelone - Espagne

► **FORUM EMPREINTES**

Empreintes fête ses 10 ans
20 - 21 octobre 2011
Palais de la Bourse
Bordeaux

► **HEAVENT AFFAIRES DE CADEAUX**

Séminaire expo
Tarsus France
25 - 27 octobre 2011
Porte de Versailles
Paris

► **SEMO 2.0**

Tarsus France
2 - 3 novembre 2011
Palais des Congrès
Paris

► **EUROPACK EUROMANUT**

15 - 17 novembre 2011
Euroexpo
Lyon

► **TENDANCES COMMUNICATION Comundi**

21 - 25 novembre 2011
Hôtel Pullman - Paris

► **CRISTAL FESTIVAL**

7 - 11 décembre 2011
Crans-Montana
Suisse

► **7^{èmes} RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE CNCFI**

15 - 16 mars 2012
Paris

LA REVUE DES MARQUES

Éditée par Prodimarques
(Association pour la promotion
et la diffusion des marques),
71, avenue Victor-Hugo,
75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
e-mail : laviedesmarques@ilec.asso.fr
site : www.prodimarques.com

Directeur de la publication :
Olivier Desforges

Conseil de la direction :
Gilles Pacault

Rédacteur en chef :
Jean Watin-Augouard

Conception graphique :
Pégase : 01 77 93 18 15
Maquette : Françoise Vidal

Comité éditorial :
Hugo Charoussat (3M),
Ludovic Auvray (Heineken Entreprise),
Olivier Desforges,
Alexia Scherier (L'Oreal),
Magalie Muraz (Tereos),
Alain de Cordemoy,
Gilles Pacault,
Hervé Renard (Fromageries Bel),
Nathalie Rolland (Kraft Foods France),
David Garbous (Lesieur).

Comité de rédaction :
Alain de Cordemoy,
Gilles Pacault,
Sophie Palauqui,
Jean Watin-Augouard.

Par ordre alphabétique, ceux qui ont collaboré :

P. Brevet, A. Bruère, C. Chapalain, S. Devyver,
J. Dupré, J.-C. Hamann, B. Jullien, D. Kempf,
F. Lehoux, E. Phelippeau, D. Rapoport,
R. Serrault, J. Watin-Augouard.

Régie publicitaire/ Abonnements :

Régis Laurent SEEPP SAS
7, rue du Général Clergerie,
75116 Paris
Tél : 01 47 27 50 05
Fax : 01 47 27 53 06
e-mail : seapp@wanadoo.fr

Administration :

Prodimarques, Virginie Thomas,
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
Fax : 01 45 00 06 70
e-mail : virginie.thomas@ilec.asso.fr

Rédaction :

Jean Watin-Augouard
93, rue de la Santé, 75013 Paris
Tél : 01 45 89 67 36
Portable : 06 73 39 42 63
e-mail : jwa@tmride.fr

N° de Commission paritaire

0414 G 88905

N° ISSN

1244-0876

Dépôt légal : à parution**Imprimerie certifiée imprim'vert**

La Fertoise - Z.A. la Ciboie
route de Marners - BP 115 - 72 405
La Ferté-Bernard cedex



ments essentiels de présentation du produit. En l'absence d'une telle anticipation, si le produit est divulgué, le cumul des protections du droit d'auteur et des dessins et modèles, permet encore d'agir en France sur les aspects esthétiques. Au niveau communautaire, subsiste le délai de trois ans relatif aux modèles non enregistrés.

Et la marque tridimensionnelle ?

Le principe général est celui de l'exclusion mutuelle des protections. Une forme dictée par une fonction technique ne peut faire l'objet d'une protection par une marque ou par dessin et modèle, et de même, la forme esthétique d'un produit lui conférant en tant que telle une valeur marchande ne peut faire l'objet d'une marque, car il s'agit alors d'une forme conférant une valeur substantielle au produit. Ainsi, pour que la forme d'un produit ou celle de son emballage soit susceptible d'être enregistrée comme marque, il faut que la forme du produit/ou de son emballage soit telle que le consommateur puisse en reconnaître l'origine. Cette appréciation doit lui permettre d'orienter son acte d'achat et de différencier le produit d'un autre produit similaire provenant d'une autre entreprise, ce qui reste très difficile dans la mesure où le consommateur n'a pas pour habitude de présumer l'origine d'un produit par sa seule forme ou celle de son emballage.

Les offices, notamment communautaires, restent alors très sévères dans leur appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles et de leur validité. L'analyse des 43 jurisprudences européennes des cinq dernières années et relatives à la validité de marques tridimensionnelles dans les classes 29 et 30 fait apparaître des approches différentes. Ainsi, dans 30 % des cas, la marque tridimensionnelle est annulée pour un des motifs de l'article 3-1(e) de la directive et le taux d'annulation atteint 61 % lorsque l'on additionne l'absence de distinctivité. Certes, qu'elle le soit au titre de l'article 3-1(e) ou au titre de l'article 3-1(b) de la directive, la marque tridimensionnelle est annulée. Mais la nuance est importante. En effet, comme précisé plus haut, si une marque ne peut prétendre obtenir la distinctivité par l'usage au titre de l'article 3-1(e), la distinctivité évoquée à l'article 3-1(b) peut, elle, s'acquérir par l'usage. Ainsi, la marque tridimensionnelle devra intégrer des éléments visuels ou textuels autres que le contour du produit et sur lesquels les consommateurs vont pouvoir s'appuyer, la distinctivité de ces éléments visuels ou textuels particuliers pouvant s'acquérir par l'usage. La protection de l'apparence d'un produit alimentaire ou de son conditionnement par les outils de la propriété industrielle doit être pensée suffisamment en amont et raisonnée sur l'ensemble de ces outils : brevet, modèle et marques. ■