

Lexbase Hebdo édition affaires n°414 du 5 mars 2015

[Propriété intellectuelle] Jurisprudence

## Annulation des marques "I ♥ PARIS" : la condition de caractère distinctif au secours des vendeurs de souvenirs parisiens

N° Lexbase : N6143BU3



par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

Réf. : Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-17.108, F-D (N° Lexbase : A0734M93)

C'est l'histoire d'une création géniale, celle du slogan "I ♥ NY" imaginé en 1977 par Milton Glaser dans le cadre d'une campagne de promotion touristique de la ville de New York. Le succès a été tel et le public s'est à ce point identifié à ce slogan qu'il a été très rapidement décliné aux différentes destinations touristiques mondiales. Le potentiel incomparable de ce signe n'a pas échappé à Monsieur Z., ainsi qu'il en convenait dans une interview publiée dans L'Express en novembre 1982. Très vite, il a donc procédé au dépôt des marques "I ♥ PARIS" et "J ♥ PARIS" devant l'INPI, s'assurant ainsi pendant plus de trente ans un monopole d'exploitation sur le territoire français. Par un arrêt du 6 janvier 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir annulé plusieurs marques françaises "I ♥ PARIS" et "J ♥ PARIS", dont les plus anciennes avaient été déposées le 10 juillet 1980 pour désigner des produits exclusivement liés au tourisme. Ce faisant, la Cour met un coup d'arrêt brutal à l'activité de Monsieur Z., pour le plus grand bonheur des vendeurs de souvenirs touristiques désormais libres d'exploiter librement ces slogans. Cette décision présente, par ailleurs, un intérêt juridique particulier, en ce qu'elle met en lumière une notion encore un peu méconnue des plaideurs français : le caractère distinctif intrinsèque de la marque, lequel ne doit pas être confondu avec son absence de caractère descriptif. Un signe qui n'est pas perçu d'emblée par le consommateur comme un indicateur d'origine commerciale des produits et services désignés n'est pas apte à les distinguer de ceux de concurrents et n'est donc pas éligible à la protection des marques.

### I — Rappel du contentieux : le conflit entre Monsieur Z. et son ancien licencié

De retour d'un voyage à New York, Monsieur Z. a procédé, le 10 juillet 1980, à l'enregistrement de deux marques françaises portant sur les signes "I ♥ PARIS" et "J ♥ PARIS". Pendant plus de trois décennies, son sens de l'opportunité doublé d'un certain sens des affaires lui ont ainsi permis de régner en maître sur le marché des souvenirs

touristiques parisiens. Quiconque voulait commercialiser des T-shirts et autres casquettes reprenant ces signes devait en effet nécessairement passer par Monsieur Z., lequel n'hésitait d'ailleurs pas à se montrer procédurier à l'égard des récalcitrants (1).

D'autres acteurs économiques ont bien tenté de déposer à leur tour des marques françaises constituées des signes "I ♥ PARIS" ou encore "I LOVE ST TROPEZ", "I ♥ CANNES", "I ♥ NICE", "I ♥ DEAUVILLE", "I ♥ BIARRITZ", "J♥ LA PROVENCE", etc. (2). C'était sans compter la vigilance de Monsieur Z. qui y a fait systématiquement opposition, et avec quelques succès, l'INPI estimant à de nombreuses reprises que ces signes pouvaient apparaître comme une simple déclinaison ou variante des marques antérieures "I ♥ PARIS" et "J♥ PARIS". Seuls ont été plus chanceux les déposants ayant établi que la combinaison "I ♥" était *"couramment utilisée pour des supports de promotion de lieux touristiques"* (3). Concrètement, Monsieur Z. a donc joui pendant des années d'un quasi-monopole sur toute exploitation en France du signe "I ♥".

La France occupant la place de première destination touristique mondiale, il n'est pas surprenant que ce monopole ait fini par aiguïser certains appétits. Notamment celui de la société Paris Wear Diffusion, ancien licencié de Monsieur Z. qui, une fois rompue ces relations commerciales, a procédé entre 2008 et 2009 au dépôt de différentes marques, dont "I ♥ MONTMARTRE", "I ♥ LA TOUR EIFFEL" et "I ♥ LES CHAMPS ELYSEES". L'affaire se présentait bien pour la société, l'INPI ayant systématiquement rejeté les oppositions enregistrées par Monsieur Z. sur le fondement de sa marque antérieure "I ♥ PARIS" (4). Le ciel s'est néanmoins singulièrement assombri lorsque que la cour d'appel de Paris, par différents arrêts du 21 janvier 2011, a annulé les décisions d'opposition qui lui était déferées au motif que les différents lieux visés par les dépôts de marques participent *"du fait de [leur] notoriété, de [leur] fréquentation et de [leur] attrait touristique, à la substance de la Ville de Paris et contribue[nt] à singulariser cette ville aux yeux du public"*, conduisant d'emblée le consommateur à faire le lien entre ces deux dénominations géographiques.

La société Paris Wear Diffusion, ayant procédé le 20 octobre 2009 au dépôt d'une marque française "PARIS JE T♥", Monsieur Z. a de nouveau fait opposition à son enregistrement. Ce nouvel épisode a semble-t-il convaincu la société Paris Wear Diffusion de frapper un grand coup : puisque les marques "I ♥ PARIS" et "J♥ PARIS" lui étaient systématiquement opposées à titre d'antériorités, pourquoi ne pas en solliciter l'annulation en justice, notamment eu égard à leur absence de caractère distinctif ? Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande, approuvé par la cour d'appel de Paris (5). Le pourvoi de Monsieur Z. a quant à lui été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (6).

## II — Les enseignements de la jurisprudence sur la condition autonome du caractère distinctif intrinsèque

### A — Une jurisprudence communautaire en pointe

Un signe intrinsèquement inapte à indiquer d'emblée au consommateur l'origine commerciale des produits ou services, c'est-à-dire de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance commerciale, ne saurait bénéficier de la protection du droit des marques. Un tel signe, réputé incapable d'exercer la fonction essentielle de la marque, est donc logiquement refusé à l'enregistrement, à moins qu'il ne soit démontré qu'il a antérieurement acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait (7).

Cette restriction est naturellement justifiée par des considérations d'intérêt général (8). Il s'agit en effet d'éviter que le droit des marques ne soit détourné de sa fonction, afin d'obtenir un monopole d'exploitation sur un signe ou sur une forme et d'obtenir ainsi un avantage concurrentiel illégitime. Les juges communautaires veillent donc à ce que la marque soit et demeure *"un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l'Union européenne entend établir"* (9).

Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif du signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public. Les dispositions de la Directive 2008/95 (N° Lexbase : L7556IBH) (10) ne distinguent pas entre les catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif doivent donc être appliqués uniformément, la nature particulière de certaines catégories de marques *"ne justifiant pas de fixer des critères d'appréciation plus stricts, suppléant ou dérogeant à l'application du critère du caractère distinctif tel qu'interprété dans la jurisprudence portant sur d'autres catégories de marques"* (11). Cela étant, les juridictions communautaires admettent avec pragmatisme qu'à critères identiques, il peut s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d'autres, la perception du public pertinent n'étant pas nécessairement la même.

La pratique révèle un riche contentieux s'agissant des marques tridimensionnelles, des marques de position et des couleurs (ou leur combinaison), dont la nature particulière conduit à interroger le caractère distinctif. Ces signes ont en commun de se confondre avec l'aspect du produit désigné. Or, ainsi que le relève régulièrement la jurisprudence communautaire, dans la mesure où les consommateurs moyens n'ont pas l'habitude de présumer l'origine

commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l'aspect de ces mêmes produits, de tels signes ne peuvent être considérés comme distinctifs que s'ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (12). Pour autant, la constatation du caractère distinctif d'une marque n'est pas subordonnée à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque (13). Les critères de nouveauté ou d'originalité ne sont pas davantage pertinents (14). De manière générale, force est de constater que les juridictions communautaires adoptent une approche relativement stricte du critère de caractère distinctif (15).

Le niveau d'exigence n'est pas moins élevé s'agissant des slogans publicitaires et autres indications de qualité (16). Certes, de jurisprudence constante, il est admis que pour autant que le public perçoit la marque comme une indication d'origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif. Par ailleurs, il ne saurait être exigé que ce signe présente un "caractère de fantaisie", voire un "champ de tension conceptuelle qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler". Les juridictions communautaires soulignent toutefois régulièrement la nécessité de démontrer que les slogans promotionnels et indications de qualité ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire présentant une structure grammaticale habituelle mais possèdent une certaine "originalité" ou "prégnance" nécessitant un minimum d'effort d'interprétation ou déclenchant un processus cognitif auprès du public concerné.

## **B — Une jurisprudence française en construction : les spécificités textuelles françaises**

Le fondement de l'absence de caractère distinctif de la marque est encore relativement méconnu des plaideurs français. La faute en incombe certainement à une transposition quelque peu lacunaire de la Directive communautaire 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI abrogée par la Directive 2008/95). En effet, si l'article 3 du texte communautaire désigne expressément l'absence de "caractère distinctif" parmi les motifs absolus de refus (17), tel n'est pas le cas des dispositions du Code de la propriété intellectuelle français. La condition du caractère distinctif intrinsèque, non formulée en tant que telle c'est-à-dire de façon autonome, n'apparaît en effet qu'au détour des articles L. 711-1 (N° Lexbase : L3710ADR "la marque [...] est un signe [...] servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale") et L. 711-2 (N° Lexbase : L3711ADS) du Code de la propriété intellectuelle.

Cela étant, la hiérarchie des normes fait peser sur les juges français un principe d'interprétation conforme des dispositions françaises issues de la transposition d'une Directive. Le droit français doit donc être interprété à la lumière des textes communautaires (18). C'est précisément le raisonnement retenu par les juridictions du fond dans l'affaire qui nous occupe. La cour d'appel de Paris en a déduit que "les lois successivement adoptées en 1964 et 1991 ont [...] admis qu'un signe qui n'était pas perçu d'emblée par le consommateur comme un indicateur d'origine commerciale des produits et services désignés n'était pas apte à les distinguer de ceux qui proviennent d'une autre entreprise ou d'une entreprise qui ne lui est pas économiquement liée" (19).

En définitive, il est désormais largement admis par la jurisprudence française que le critère du caractère distinctif intrinsèque constitue une condition autonome de validité de la marque, distincte de son absence de caractère descriptif. Dans son arrêt du 8 mars 2013, la cour d'appel de Paris (approuvée par la Cour de cassation) souligne ainsi qu'un "signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser, d'emblée, que les produits ou service en cause proviennent d'une entreprise déterminée" (20). Le tribunal précise quant à lui que "le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d'origine du produit ou du service par rapport au public visé. Il s'agit de permettre au public visé d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de croire que tous les produits et services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque".

L'INPI n'est pas en reste, ainsi que l'illustre son refus, dans les jours qui ont suivi l'attentat terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo, d'enregistrer à titre de marque le signe "JE SUIS CHARLIE" déposé par certains spéculateurs peu scrupuleux (21). Sa pratique conduit ainsi cet institut à vérifier le caractère distinctif des signes déposés au titre des motifs absolus de refus. L'article R. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4325ADK) lui commande en effet de procéder à la vérification que tout signe déposé "peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3 (N° Lexbase : L3712ADT)".

Pour les raisons textuelles évoquées, la jurisprudence française n'est certes pas aussi développée que son homologue communautaire. Pour autant, l'engouement croissant des plaideurs a d'ores et déjà donné l'occasion aux juridictions françaises de se prononcer sur cette question. L'analyse de cette jurisprudence laisse peut-être apparaître une plus grande tolérance à l'égard du critère du caractère distinctif (22).

### III — Les signes "I ♥ PARIS", remplissant une fonction de décoration, sont inappropriables par le droit des marques

Précisons d'emblée que la victoire enregistrée par la société Paris Wear Diffusion n'est pas isolée. D'autres décisions rendues par les juridictions parisiennes avaient déjà souligné l'inaptitude des marques de Monsieur Z. à remplir la fonction d'identification d'origine (23).

Le raisonnement suivi par le tribunal et la cour d'appel de Paris n'en apparaît pas moins orthodoxe. Ainsi, pour retenir l'absence de distinctivité des signes "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS", le tribunal tout comme la cour d'appel commencent par rappeler que le public pertinent est constitué de l'ensemble des touristes visitant Paris, en quête de l'achat de souvenirs de leur passage dans la capitale et se rendant donc dans un magasin dédié aux produits touristiques. Cette analyse est notamment fondée sur le constat que les produits visés par les divers enregistrements constituent des produits *"ressortant du commerce touristique"*.

Forte de ce premier constat, la cour d'appel rappelle que les signes litigieux seront appréhendés comme un message d'attachement à une ville particulière, les consommateurs ayant l'habitude de voir les séquences "I ♥" associées à de multiples toponymes depuis l'apparition du slogan "I ♥ NY" en 1977. Dans un précédent contentieux relatif à la validité de la marque "J'♥ PARIS", le tribunal de grande instance de Paris avait même jugé que le consommateur *"s'attend à retrouver une déclinaison appropriée dans chacune des grandes villes du monde"* (24). C'est encore cet argument qui avait, semble-t-il, convaincu l'INPI de rejeter les oppositions enregistrées par Monsieur Z. à l'encontre des marques de la société Paris Wear Diffusion.

De toute évidence, la fonction associée par les touristes aux signes "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS" n'est donc pas de permettre d'identifier l'origine commerciale des produits mais bien de *"conserver une trace de son passage à Paris"* (25). Le tribunal en déduit que *"seule la fonction de décoration et de souvenir est attachée au[x] signe[s]"* en cause.

On le voit, l'analyse des juges parisiens dans l'affaire qui nous intéresse se rapproche de celle suivie par les juges communautaires portant sur les signes qui se confondent avec l'aspect des produits. La cour d'appel précise d'ailleurs que le consommateur va percevoir les signes "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS" *"comme une des caractéristiques du produit qu'il acquiert"*. Pour autant, si les signes "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS" présentent un élément décoratif, ils s'apparentent tout autant à un slogan. Dans un précédent litige ayant occupé Monsieur Z., le tribunal de grande instance de Paris avait d'ailleurs relevé que *"la valeur ajoutée qu'apporte l'inscription en cause sur un vêtement n'est pas due à l'entreprise qui fabrique et commercialise le produit mais uniquement à la reprise sous une forme francisée d'un slogan ayant acquis une notoriété mondiale visant Paris"* (26). Remplissant tout à la fois une fonction promotionnelle et décorative, les marques "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS" se situent donc à la croisée des jurisprudences concernant les slogans et les signes se confondant avec le produit. Selon nous, le résultat auxquels sont parvenus les juges français ne peut dès lors qu'être approuvé.

Au surplus, l'OHMI a eu l'occasion de souligner, pour rejeter une demande de marque communautaire, que le seul fait que la marque demandée vise des produits et services très variés renforce l'absence de caractère distinctif, comme il ne permet pas au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause (27). La richesse du libellé des marques de Monsieur Z. semble commander une solution similaire au cas d'espèce.

Les marques de Monsieur Z. étaient par ailleurs menacées par un autre écueil : la déchéance pour défaut d'usage sérieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° [Lexbase : L3738ADS](#)). Ce fondement juridique avait déjà été invoqué -avec succès- dans une autre affaire portant sur la marque "J'♥ PARIS". Le tribunal de grande instance de Paris avait alors jugé que *"compte tenu d'une part de l'extrême banalité de l'usage d'un cœur au sein d'une expression pour signifier l'attachement et l'affection et d'autre part de l'absence de choix arbitraire du terme Paris [...], l'usage de cette expression peut distinctive doit être démontré sans équivoque à titre de marque"*.

Or, seul un usage du signe *"conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service"* peut être qualifié de sérieux (28). C'est ainsi que le tribunal, ayant relevé que la mention "J'♥ PARIS" était placée sur l'avant du vêtement *"à l'emplacement de la poitrine, endroit habituel des éléments décoratifs"*, a jugé qu'il n'était pas démontré un usage sérieux et non équivoque du signe à titre de marque comme garantie d'origine (29). Il avait également estimé que cette analyse ne pouvait pas être remise en cause du fait de l'apposition du signe ®, *"qui n'a aucune valeur en droit français, aux côtés de l'inscription"*.

\*\*\*

Le bras de fer judiciaire engagé entre Monsieur Z. et son ancien licencié aura finalement eu raison des marques "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS", mettant un terme à plus de 30 ans de règne sans partage sur le marché des souvenirs touristiques parisiens. Les tentatives de Monsieur Z. de se reconstituer un monopole "alternatif" sur le fondement du droit d'auteur sont régulièrement balayées par les juridictions françaises, lesquelles rappellent que le logotype "I ♥ NY" a été créé en 1977 par Milton Glaser et qu'il ne peut donc pas "*prétendre s'approprier la création d'un autre, fût-il absent du débat judiciaire*" (30). De même, Monsieur Z. est régulièrement débouté de ses demandes au titre de la concurrence loyale et du parasitisme. Les juges parisiens refusent en effet de reconnaître à ce dernier une telle "*protection de repli*", notamment au motif qu'il ne peut "*pas s'approprier la valeur économique que crée cette association alors qu'elle est indépendante de [sa] propre activité et qu'il ne justifie d'aucun investissement de nature en avoir accru la renommée*" (31).

La société Paris Wear Diffusion, à l'instar de l'ensemble des acteurs du marché des souvenirs de la capitale, se trouve désormais parfaitement libre d'exploiter l'image d'un cœur associé à la mention Paris. A cet égard, l'on ne peut que souligner le panache (ou l'inconscience) dont elle a fait preuve pour obtenir l'annulation des marques "I ♥ PARIS" et "J'♥ PARIS", dans l'intérêt de la collectivité. En effet, ainsi que l'a très justement souligné le tribunal dans son jugement du 13 décembre 2011, ses propres marques ("I ♥ MONTMARTRE", "I ♥ LA TOUR EIFFEL" et "I ♥ LES CHAMPS ELYSEES", etc.) ne sont pas plus distinctives que celle de Monsieur Z.. Celles-ci pourraient donc tout aussi bien faire l'objet d'une décision d'annulation. La croisade menée par la société Paris Wear Diffusion prendrait alors rétrospectivement des airs de balle dans le pied...

(1) TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 12/8508 (N° Lexbase : [A1832KA4](#)); TGI Paris, 10 janvier 2013, n° 11/01 624 (N° Lexbase : [A0264KAZ](#)); TGI Paris, 18 octobre 2011, n° 10/17 597 (N° Lexbase : [A2117H48](#)); TGI Paris, 11 juin 2009, n° 09/05 722, confirmé par CA Paris, 19 novembre 2010, n° 09/14 721 (N° Lexbase : [A8969GKE](#)); TGI Paris, 22 octobre 2008, n° 07/11 830 (N° Lexbase : [A6665EEL](#)); TGI Paris, 29 janvier 2008, n° 07/12 228 (N° Lexbase : [A1512EEQ](#)).

(2) Cf. notamment les décisions d'opposition n° 08-1237 du 8 octobre 2008, n° 07-1572 du 16 novembre 2007, n° 07-4071 et n° 07-4068 du 27 mai 2008 (confirmées par CA Paris, 16 avril 2009), n° 07-4144 et n° 07-4149 du 3 juin 2008 (confirmées par CA Paris, 16 avril 2009) et n° 09-2820 du 19 février 2010.

(3) Cf. notamment, la décision d'opposition n° 07-1998 du 13 décembre 2007.

(4) Cf. notamment, les décisions d'opposition n° 09-3021 et n° 09-3023 du 10 mars 2010 et n° 09-3026 du 9 mars 2010.

(5) TGI Paris, 13 décembre 2011, n° 10/05 299 (N° Lexbase : [A0895H9Z](#)); CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 8 mars 2013, n° 11/22 809 (N° Lexbase : [A3187I9W](#)).

(6) Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-17.108.

(7) Directive (CE) 2008/65, art. 3.3 (N° Lexbase : [L7412IAR](#)); CJUE, 19 juin 2014, aff. C-217/13 (N° Lexbase : [A4330MRS](#)).

(8) "*La notion d'intérêt général sous-jacente à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 40/94 se confond, à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque*" (TPIUE, 14 juillet 2014, aff. T-404/13, point 19 N° Lexbase : [A3470MU3](#); cf., également, Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19.542, F-D N° Lexbase : [A4096EIK](#), marque "29").

(9) CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, point 57 (N° Lexbase : [A9468HXX](#)).

(10) Pas plus que celles du Règlement (CE) n° 207/2009, sur la marque communautaire (N° Lexbase : [L0531IDZ](#)) et celles du Code de la propriété intellectuelle.

(11) CJUE, 19 juin 2014, aff. C-217/13, préc...

(12) CJUE, 15 mai 2014, aff. C-97/12 P, point 51 (N° Lexbase : [A1108MLM](#)); TPIUE, 26 février 2014, aff. T-331/12, point 20 (N° Lexbase : [A8804MES](#)); TPIUE, 16 janvier 2014, aff. T-433/12, point 20 (N° Lexbase : [A6696KT8](#)); cf. également, TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 12/13 681 (N° Lexbase : [A9855KNC](#)) : "*le consommateur moyen qui n'a pas l'habitude de présumer l'origine commerciale de produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l'aspect de ces mêmes produits, n'identifiera le signe comme une marque de provenance que dans la mesure où celui-ci divergera suffisamment des autres appliques qu'il a l'habitude de voir sur les chaussures*".

(13) TPIUE, 6 novembre 2014, aff. T-53/13, point 69 (N° Lexbase : A7371MZZ) ; dans le même sens, CA Paris, 16 septembre 2014, n° 13/02 902 (N° Lexbase : A7994M4T).

(14) TPIUE, 16 janvier 2014, aff. T-43/12, point 33 (N° Lexbase : A0071M3Z).

(15) Décisions de rejet du caractère distinctif : pour une marque tridimensionnelle (forme de deux gobelets emballés, TPIUE, 25 septembre 2014, aff. T-474/12 N° Lexbase : A0815MXH ; flacon de parfum, OHMI, demande n°012 484 309, 22 mai 2014 ; forme d'un dispositif de verrouillage, CJUE, 15 mai 2014, aff. C-97/12 P, préc. note 12) ; pour une marque de position (arc de cercle jaune en bordure d'écran, TPIUE, 26 février 2014, aff. T-331/12 N° Lexbase : A8804MES ; fixation d'un bouton au milieu de l'oreille d'une peluche, TPIUE, 16 janvier 2014, aff. T-433/12 N° Lexbase : A6696KT8 ; extrémités rouges de lacets de chaussures, TPIUE, 11 juillet 2013, aff. T-208/12 N° Lexbase : A8069KIP).

(16) Décisions de rejet du caractère distinctif : pour une marque figurative ("DELUXE", TPIUE, 17 décembre 2014, aff. T-344/14 N° Lexbase : A6785M7G) ; pour un slogan ("*Pioneering for You*", TPIUE, 12 décembre 2014, aff. T-601/13 N° Lexbase : A6733M7I ; "*Voir Loin, rester proche*", OHMI, demande n° 012 441 937, 5 juin 2014).

(17) S'agissant des marques communautaires : article 7.1 b) du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 (N° Lexbase : L0531IDZ) ; dès 1883, la Convention de Paris prévoyait d'ailleurs la possibilité de refuser à l'enregistrement ou d'invalider des marques "*dépourvues de tout caractère distinctif [...]*" (art. 6 quinquies) ; les accords ADPIC précisent quant à eux que "*dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage*" (art. 15).

(18) Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.742, F-P+B (N° Lexbase : A4873HTN, marque "Boîte à Meuh").

(19) Dans le même sens : TGI Paris, 10 janvier 2013, n° 11/01 624, préc. note 1 ; TGI Paris, 22 novembre 2012, 10/9674 (N° Lexbase : A9974I48).

(20) CA Paris, Pôle, 2ème ch., 8 mars 2013, n° 11/22 809 (N° Lexbase : A3187I9W) ; cf. également, CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 septembre 2014, n° 13/02 902 (N° Lexbase : A7994M4T) et CA Paris, 4ème ch., sect. B, 21 novembre 2008, n° 06/18 957 (N° Lexbase : A6786EBX marque "Che Guevara").

(21) Au motif qu'il "*ne répond pas au critère de caractère distinctif*" et que "*ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité*" (INPI, communiqué de presse du 13 janvier 2015).

(22) A notamment été retenu le caractère distinctif de marques figuratives destinées à être apposées sur des chaussures (pour un motif de frise, CA Paris, Pôle 5, 2ème ch. 12 décembre 2014, n° 11/09 481 N° Lexbase : A4620M7A et CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 septembre 2014, n° 13/02 902 N° Lexbase : A7994M4T ; pour un ornement composé de deux flèches de largeurs différentes disposées parallèlement et se rejoignant à leurs extrémités adjacentes, CA Paris, Pôle 5, 2ème ch. 16 janvier 2015, n° 12/07 963 N° Lexbase : A4032M99) ; ainsi qu'une marque composée du dessin de lignes droites formant l'initiale "W" (TGI Paris, 16 mai 2014, n° 13/00 860 N° Lexbase : A1665MQQ). Le caractère distinctif a, en revanche, été écarté dans les affaires suivantes : TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 12/07 963 (N° Lexbase : A9852KN9 marque constituée de deux flèches parallèles) ; TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 12/13 681 (N° Lexbase : A9855KNC) et TGI Paris, 6 décembre 2013, n° 11/08 950 (N° Lexbase : A6137KRQ, marque "la passion de l'immobilier") ; de même, la marque constituée de la photographie du Che Guevara a été annulée pour défaut de caractère distinctif (Cass. civ.1, 2 juillet 2011, n° 09-16.188, F-D N° Lexbase : A0393HWH).

(23) TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 11/01 628 (N° Lexbase : A9841KNS) ; TGI Paris, 10 janvier 2013, n° 11/01 624, préc. ; TGI Paris, 22 novembre 2012, n° 10/9674, préc..

(24) TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 11/01 628, préc..

(25) Cf. l'excellente formule retenue par le TGI de Paris dans de précédentes affaires : le consommateur "*est attiré par l'inscription en cause à raison du rattachement à Paris qui transforme un vêtement commun, en un souvenir et en une preuve de son passage dans la capitale française. [Il] achètera le produit portant cette inscription à raison du message que celle-ci comporte, sans faire de lien avec une entreprise particulière et sans rechercher une telle provenance ou origine*" (TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 11/01 628, préc. ; TGI Paris, 10 janvier 2013, n° 11/01 624, préc.). (26) TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 11/01 628, préc..

(27) OHMI, demande n°012 441 937, décision du 5 juin 2014.

(28) Pour des usages refusés car réalisés en tant que dénomination sociale ou enseigne (CA Lyon, 11 janvier 2011,

n° 09/06 107 N° Lexbase : A3363G9G ; CA Toulouse, 29 mai 2013, n° 11/03 825 N° Lexbase : A2165KEW), en tant que titre (TGI Paris, 3 décembre 2012, n° 12/58 744 N° Lexbase : A1302KHP ; CA Paris, 25 février 2000, n° 1997/2000), à titre de décor (CA Caen, 4 avril 2013, n° 10/03 294 N° Lexbase : A4785KBT), d'illustration (TGI Paris, 12 septembre 2013, n° 12/02 773 N° Lexbase : A6562KLM) ou en tant que slogan ("*get more*" : CA Versailles, 12 août 2008, n° 08/00 522 N° Lexbase : A0253ERS).

(29) TGI Paris, 30 mars 2012, n° 09/10 071 (N° Lexbase : A2741IID) ; cf. également CA Caen, 4 avril 2013, n° 10/03 294, préc. et TGI Paris, 11 juin 2009 (confirmé par CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 19 novembre 2010, n° 09/14 721 N° Lexbase : A8969GKE). A noter un curieux arrêt de la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 31 mai 2011, n° 09/04 200 N° Lexbase : A1235HTW) qui, pour prononcer l'annulation de la marque "29" à raison de son caractère frauduleux, s'attache à démontrer que ce signe a été utilisé "*comme logo décoratif et non à titre de marque*".

(30) TGI Paris, 13 décembre 2011, n° 10/5299 (N° Lexbase : A0895H9Z) ; cf. également, TGI Paris, 10 janvier 2013, n° 11/01 624 (N° Lexbase : A0264KAZ) ; TGI Paris, 22 novembre 2012, trois jugements n° 10/09 674 (N° Lexbase : A9974I48), n° 10/17 598 (N° Lexbase : A9968I4X) et n° 10/17 600 (N° Lexbase : A9969I4Y) et CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 19 novembre 2010, n° 09/14 721 (N° Lexbase : A8969GKE).

(31) TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 11/01 628 (N° Lexbase : A9841KNS). Cf. également : TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 12/8508 (N° Lexbase : A1832KA4) ; TGI Paris, 10 janvier 2013, n° 11/01 624, préc. ; TGI Paris, 22 novembre 2012, n° 10/17 600, préc. ; TGI Paris, 30 mars 2012, n° 09/10 071 (N° Lexbase : A2741IID) et TGI Paris, 11 juin 2009, n° 09/05 722.