

# **Droit des marques et enjeux du dirigeant : protéger, valoriser et exploiter un actif aux mille facettes !**



## Soirée impact et perspectives



+ 100.000 dépôts en 2021



+ 200.000 dépôts en 2021



# LES SIGNES DISTINCTIFS

nom commercial

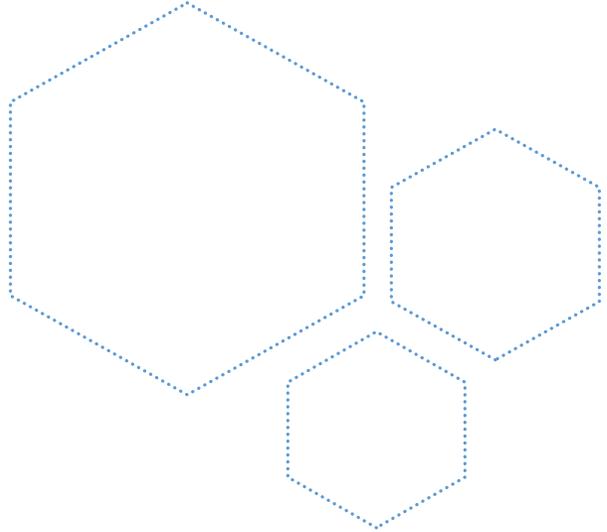
dénomination sociale

**MARQUE**

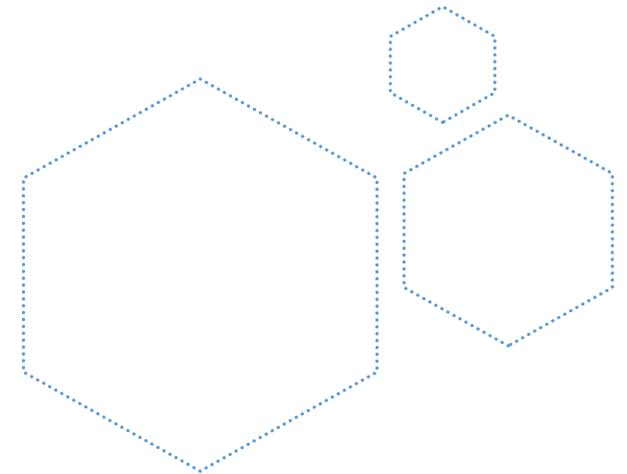
nom de domaine

enseigne

# Les 3 responsabilités du dirigeant



- I. Choisir sa marque
- II. Défendre sa marque
- III. Tirer un revenu de sa marque ?

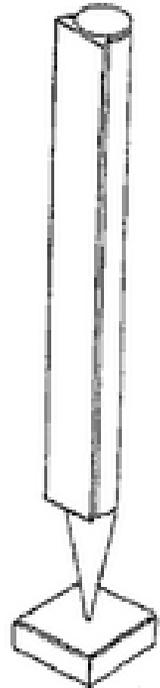


# I. CHOISIR SA MARQUE

Marque verbale	Marque semi-figurative	Marque figurative
<b>NIKE<sup>®</sup></b>		
Mercedes-Benz	 Mercedes-Benz	

# I. CHOISIR SA MARQUE

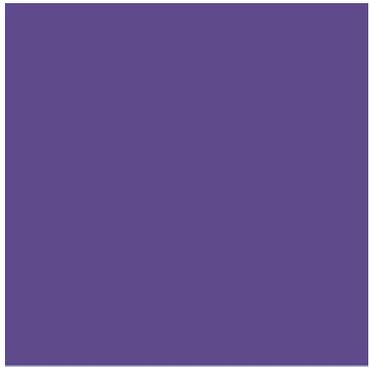
## Marque tridimensionnelle



≠



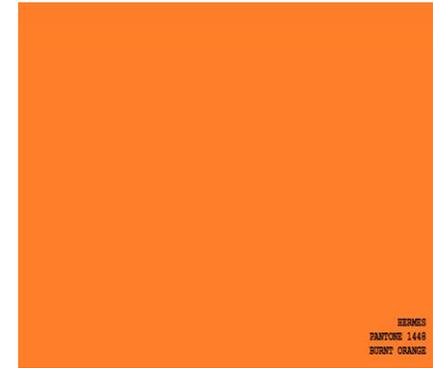
# I. CHOISIR SA MARQUE



**PANTONE®**  
18-3838 TCX  
Ultra Violet



PANTONE 109 C



PANTONE®  
PANTONE 1448  
SURYU ORANGE

# I. CHOISIR SA MARQUE

## Marque tridimensionnelle



« Couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée »

# I. CHOISIR SA MARQUE

**Marque sonore (MGM ≠ Zippo)**

**Marque olfactive ?**

# I. CHOISIR SA MARQUE

Les conditions de validité d'une marque

La distinctivité

La disponibilité

La licéité

# I. CHOISIR SA MARQUE : la distinctivité

- **PAILLETT** (peinture) : **NON**, car peut désigner une caractéristique du produit, à savoir de la peinture comportant des paillettes et produisant un effet pailleté (CA Bordeaux, 01/03/2022).
- **CLEMENTINE** (cosmétique) : **NON**, car peut désigner la composition ou le parfum des produits cosmétiques (INPI, 6 août 2021).
- **EATALY** (restauration) : **OUI**, car la marque est un jeu de mot dont le consommateur perçoit bien l'écart avec l'Italie = un néologisme original (TJ Paris, 22/06/2017).

# I. CHOISIR SA MARQUE : la distinctivité

**Signe descriptif**

**Signe arbitraire**

**Signe évocateur**



V 12  
Rapide

Protection ?

Espace  
(Baby Dry, Capital)

Protection faible

Aston Martin

Protection forte

# Exception: l'acquisition du caractère distinctif par l'usage

- **RENT A CAR** : **OUI**, acquisition du caractère distinctif par l'usage (Cass. com., 07/07/2021)
- **VENTE PRIVÉE** : **OUI**, acquisition du caractère distinctif par l'usage (Cass., com., 06/12/2016 ; CA Paris, 17/09/2021)  
Mais faiblement distinctif → **VEEPEE**
- Conserver les preuves

# I. CHOISIR SA MARQUE : un nom patronymique ?



bordas



**Capitaliser sur son nom**

**Distinctif**

**Risque en cas d'évincement**

**Dior**

**DUCASSE**

# I. CHOISIR SA MARQUE : un nom géographique

Collectivité territoriale / entité publique



# I. CHOISIR SA MARQUE : la disponibilité

## Recherche d'antériorité

# I. CHOISIR SA MARQUE : un signe « vert » ?

Un signe évocateur du caractère écologique d'un produit ?



2 obstacles : signe descriptif / signe trompeur

# I. CHOISIR SA MARQUE

Les dépôts de marques comprenant des éléments évocateurs du caractère écologique d'un produit ont bondi.

## Dépôts INPI

Marques françaises déposées comprenant le terme « GREEN »

2016	2017	2018	2019	2020	2021
121	134	195	256	286	318

Marques françaises déposées comprenant le terme « ECO »

2016	2017	2018	2019	2020	2021
112	106	112	150	192	188

Marques françaises déposées comprenant le terme « BIO »

2016	2017	2018	2019	2020	2021
259	366	421	440	390	328

## Dépôts EUIPO

Marques de l'UE déposées comprenant le terme « GREEN »

2016	2017	2018	2019	2020	2021
411	418	447	551	748	837

Marques de l'UE déposées comprenant le terme « ECO »

2016	2017	2018	2019	2020	2021
829	868	854	1005	1186	1277

Marques de l'UE déposées comprenant le terme « BIO »

2016	2017	2018	2019	2020	2021
742	775	908	1048	1048	1153

# I. CHOISIR SA MARQUE

L'exigence de **distinctivité** de la marque est appliquée aux marques « vertes ».

Les éléments identifiés comme des allégations environnementales sont jugés **descriptifs**.

Les signes composés d'une allégation environnementale + combinés avec d'autres éléments descriptifs  
= descriptifs.

# I. CHOISIR SA MARQUE

## **Jurisprudence française: marques jugées descriptives**

- INPI, 16 janv. 2009, « CARBON GREEN »
- INPI, 10 juill. 2009, « ECO-LOGIC »
- INPI, 22 juill. 2013, « MIELBIO » (miel)
- INPI, 17 juill. 2018, « ECO-DRIVE »
- INPI, 18 avr. 2019, « GREEN TECH »
- INPI, 12 mars 2020, « BIO TEA »
- INPI, 1<sup>er</sup> sept. 2020, « ECO FARMING » (engrais)
- INPI, 16 oct. 2020, « ECOLAB »
- INPI, 15 déc. 2020, « BIOTOP »
- INPI, 28 mai 2021, « GREEN IT »
- INPI, 5 juill. 2021, « BIO GARANTIES »
- INPI, 8 juill. 2021, « GREEN FACTORY » (aliments)
- INPI, 16 oct. 2021, « DETOX ORGANICS »
- CA Paris, 15 déc. 2010, n° 09/06701, « ECOSOLAIRE »
- TJ Paris, 5 avr. 2011, n° 09/17784, « NATURAL SEA BEAUTY »
- TJ Paris, 21 juin 2018, n° 16/11701, « BIOSTHETIQUE »
- CA Paris, 16 janv. 2018, n° 16/12117, « GREENCAR »

# I. CHOISIR SA MARQUE

## Jurisprudence communautaire: marques jugées descriptives

- EUIPO, 30 mars 2007, « GREENLINE »
- EUIPO, 6 nov. 2007, « GREENETHANOL »
- EUIPO, 2 oct. 2008, « CLEANAIRPASS »
- EUIPO, 3 févr. 2010, « CLEANBAT »
- EUIPO, 28 mars 2011, « GREEN COOKNG »
- EUIPO, 27 juill. 2011, « COMPLETE CLEAN »
- EUIPO, 13 févr. 2020, « ECOMEGOT »
- EUIPO, 10 juin 2020, « SUSTAINABLE WRAPS »
- EUIPO, 1<sup>er</sup> oct. 2021, « ECOWRAP »
- EUIPO, 1<sup>er</sup> mars 2022, « NATURAL NECTARS »
- EUIPO, 18 mars 2022, « BIOBOND »
- EUIPO, 18 mars 2022, « NATURWOOL »
- EUIPO, 5 juill. 2022, « GREEN COTTON »
- TUE, 29 avr. 2010, T-586/08, « BIOPIETRA »
- TUE, 24 avr. 2012, T-328/11, « ECOPERFECT »
- TUE, 21 févr. 2013, T-427/11, « BIODERMA »
- TUE, 11 avr. 2013, T-294/10, « CARBON GREEN »
- TUE, 25 avr. 2013, T-145/12, « ECO PRO »
- TUE, 27 févr. 2015, T-106/14, « GREENWORLD »
- TUE, 10 sept. 2015, T-610/14, « BIO ORGANIC »
- TUE, 13 juill. 2017, T-150/16, « ECOLAB »
- TUE, 16 oct. 2018, T-644/17, « SUSTAINABLEL »
- TUE, 5 juin 2019, T-229/18, « BIOLATTE »
- TUE, 12 déc. 2019, T-255/19, « BIOTON »
- TUE, 15 juin 2022, T-229/18, « ECODOWN »
- TUE, 13 juill. 2022, T-641/21, « BIOMARKT »

# I. CHOISIR SA MARQUE

## **Jurisprudence française : marques jugées valables**

- CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2009, n° 08/15607, « ECOENERGIE »
- TJ Paris, 19 févr. 2010, n° 10/51670, « NATURE'S MINERALS »
- CA Paris, 17 déc. 2010, n° 09/28369, « 8'33 LES EXPERTS DU SOLAIRE »
- CA Paris, 13 avr. 2012, n° 11/08847, « BIO'Sûr »



Jurisprudence dépassée

# I. CHOISIR SA MARQUE

## Le risque de marque **TROMPEUSE**



# I. CHOISIR SA MARQUE

## Proposition de directive du 30 mars 2022 sur les pratiques commerciales déloyales

Interdiction des allégations environnementales génériques (ex. **écologique, vert, écolo, bon pour la nature, neutre pour le climat, biodégradable, respectueux, responsable**, etc.)  
qui ne correspondent pas à une performance environnementale excellente reconnue.

Performance environnementale excellente reconnue :



# I. CHOISIR SA MARQUE

- Vers l'interdiction des termes génériques dans les allégations environnementales (dont les marques)



# II. La défense de sa marque

## La contrefaçon par reproduction du produit



STRUCTURE DU SAC



VRAI

MARINASH.COM



FAUX

STRUCTURE DU SAC

Les réseaux sociaux

Le rôle des douanes

La répression douanière et pénale

# II. La défense de sa marque

## L'imitation

- EUIPO, 15 mai 2015 (opposition) – produits en cause = jouets pour animaux domestiques ; croquettes pour chien :

Marque antérieure	Signe litigieux
<b>ADIDAS</b>	<b>ADIDOG</b>

- EUIPO, 23 février 2022 (opposition) – services en cause = application pour la consultation et l'achat de produits de consommation de tiers) :

Marque antérieure	Signe litigieux
	

# La défense de sa marque

- INPI, 23 avril 2013, OPP 12-4510 (opposition) :

Marque antérieure	Signe litigieux
	

- EUIPO, 3 février 2022 (opposition) :

Marque antérieure	Signe litigieux
	

- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021, n° 20/12598 (action en contrefaçon) :

Marque antérieure (CITROEN)	Signe litigieux (POLESTAR)
	

# La renommée permet d'élargir la protection



## II. DÉFENDRE SA MARQUE

The Google logo, consisting of the word "Google" in its characteristic multi-colored font.The Amazon logo, featuring the word "amazon" in a black sans-serif font with a yellow curved arrow underneath.The Leboncoin logo, with the word "leboncoin" in a bold, orange, lowercase sans-serif font.The AliExpress logo, with "Ali" in orange and "Express" in red, both in a sans-serif font, with a small star above the 'i' in "Express".

Un concurrent peut-il utiliser votre marque : comme mot-clé ou méta tag afin d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche ou sur les marketplaces ?

# II. DÉFENDRE SA MARQUE

<https://www.amazon.fr> > artengo-chaussettes > k=arteng... ▼

1-48 sur 512 résultats pour "artengo chaussettes" - Amazon

Amazon.fr: artengo chaussettes. ... 1-48 sur 512 résultats pour "artengo chaussettes". Le prix et d'autres détails peuvent varier en fonction de la taille ...



Multipack variété de chaussettes à rayures  
En savoir plus sur Mysocks >

40,00€ - prime    21,76€    19,00€

Sponsorisé

Le prix et d'autres détails peuvent varier en fonction de la taille et de la couleur du produit.

Image	Brand	Product Name	Price	Rating
	Kempa	Logo Classic - Chaussettes - Homme	6,99€	★★★★☆ ~ 452
	Puma	Lot de 15 paires de chaussettes de sport - Short Crew - Taille 35-49,...	31,08€ (2,59 €/unité)	★★★★★ ~ 1 359
	Puma	Chaussettes de Sport - Lot de 6 - Homme	18,50€ (3,08 €/unité)	★★★★★ ~ 4 454
	Champion	Legacy Performance Crew; Lot de 6 paires de Chaussettes, Homme	11,95€ (1,99 €/unité) 44.85€	★★★★★ ~ 10 828

# III. TIRER UN REVENU DE SA MARQUE

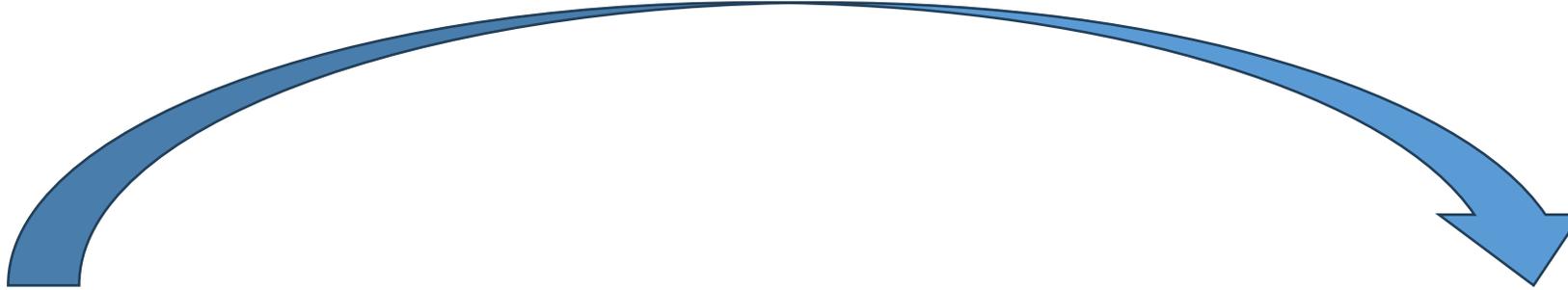
## 1 La licence



Taux de redevance / entrée d'investisseurs

# III. TIRER UN REVENU DE SA MARQUE

## 2 La licence



# III. OBTENIR UN FINANCEMENT

## 3 Trouver des investisseurs





**Merci de votre attention !**