

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

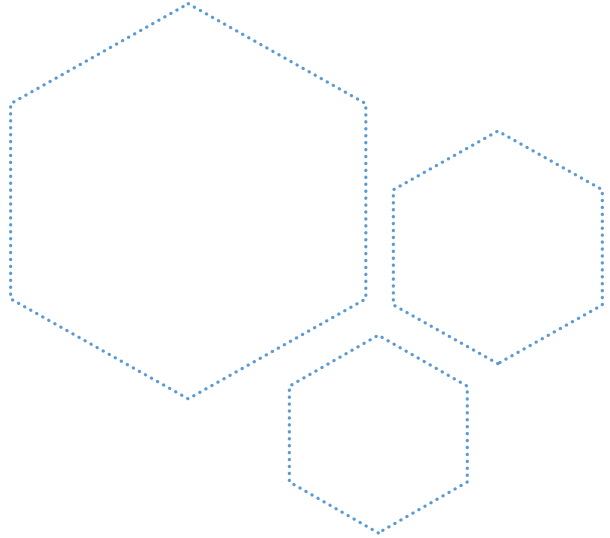
dénomination sociale

MARQUE

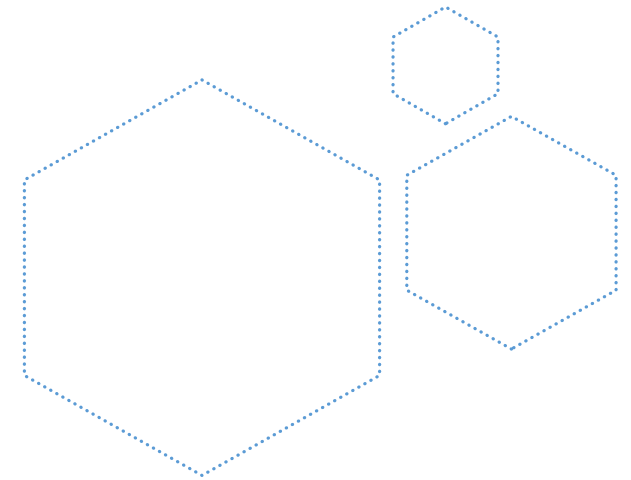
nom de domaine

enseigne





Les 3 responsabilités du dirigeant



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

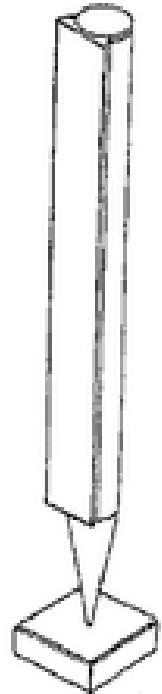


I. CHOISIR SA MARQUE

Marque verbale	Marque semi-figurative	Marque figurative
NIKE[®]		
Mercedes-Benz	 Mercedes-Benz	

I. CHOISIR SA MARQUE

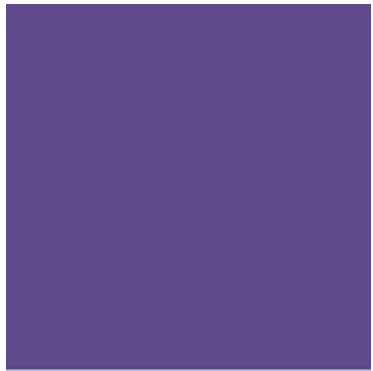
Marque tridimensionnelle



≠



I. CHOISIR SA MARQUE



PANTONE®
18-3838 TCX
Ultra Violet



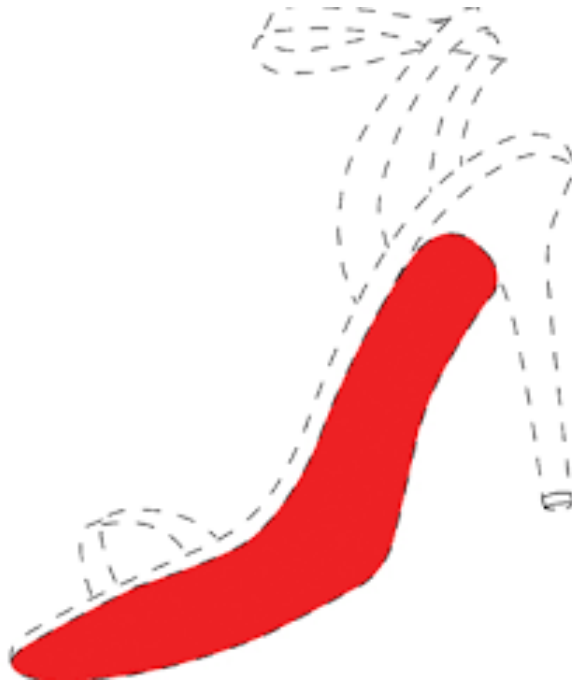
PANTONE 109 C



HEXMES
PANTONE 1448
SURYNT 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^{er} 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^{er} oct. 2021, « ECOWRAP »
- EUIPO, 1^{er} 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
ADIDAS	ADIDOG

- 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 bold, lowercase sans-serif font with a yellow curved arrow underneath.The Leboncoin logo, with the word "leboncoin" in a bold, lowercase sans-serif font, where the "l" is lowercase and the rest are uppercase.The AliExpress logo, with the word "AliExpress" in a bold, lowercase sans-serif font, where "Ali" is orange and "Express" is red.

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€

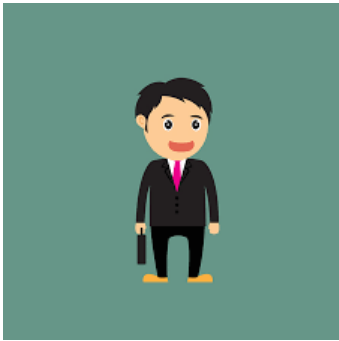
Sponsorisé

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

Image	Brand	Description	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



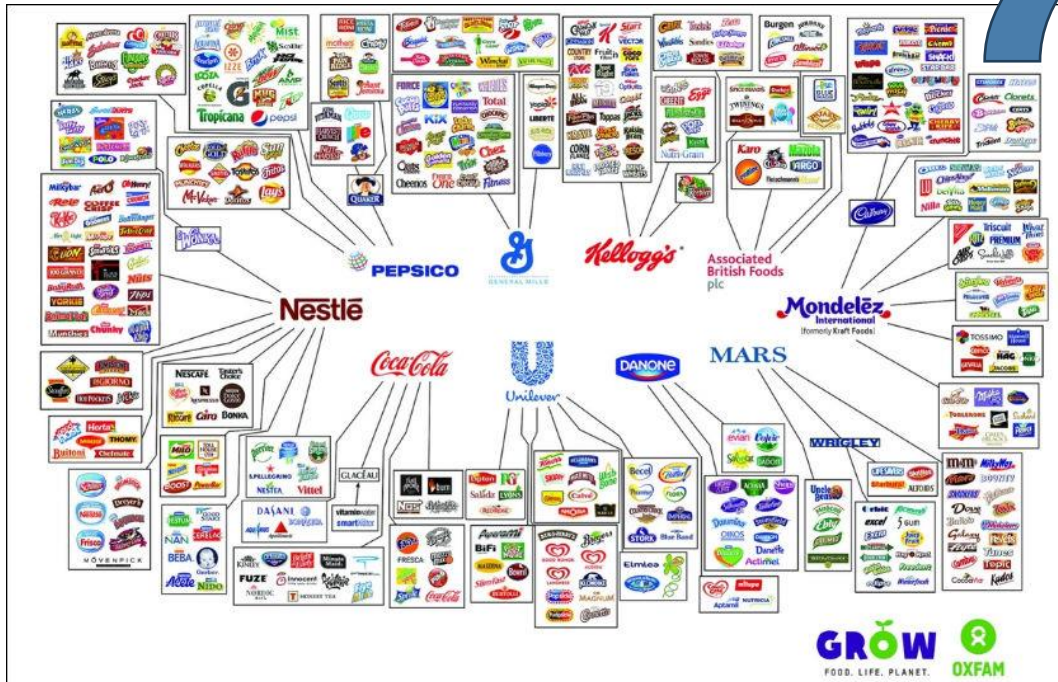
III. OBTENIR UN FINANCEMENT

3 Trouver des investisseurs



III. OBTENIR UN FINANCEMENT

4 Le nantissement



Merci de votre attention !