

Le domaine public en droit des marques

Julien Cabay

Chercheur postdoc (FNRS) et lecturer (LL.M.) à l'ULB
Centre de droit privé, Unité de droit économique

Chargé de cours à l'ULg
Liège Competition and Innovation Institute (LCII)

jcabay@ulb.ac.be



Plan de l'exposé

- I. Introduction
- II. Le domaine public dans le droit international des marques
- III. Le domaine public en droit des marques de l'Union européenne
- IV. Le rôle du consommateur dans la définition du domaine public dans l'Union européenne
- V. La préservation du domaine public dans l'Union européenne

Introduction

- Concurrence libre et loyale
 - « (...) pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité »
 - Voy. not. CJCE, *Phillips*, C-299/99, § 30)
- **Liberté d'expression**

Introduction



Introduction



Introduction



Introduction

Go^ol^ol^og

exporting censorship, one search at a time

Introduction



« (...) l'usage privé que quelqu'un peut faire de la marque (...) est tout aussi légitime que l'usage qu'au cours des années soixante du siècle dernier, Andy Warhol a fait de la marque de soupe Campbell dans plusieurs de ses toiles, usage dont il a manifestement tiré un bénéfice économique. **Une conception radicale de la portée des droits du titulaire de la marque aurait pu priver l'art contemporain de quelques tableaux éminemment expressifs**, manifestation privilégiée du "pop art" »

(Concl. av. gén. Colomer, *Arsenal*, C-206/01, § 63)

Introduction

- **DP = notion plurivoque**
 - DP différent dans chaque DPI
 - DP matériel/formel/temporel
 - DP statique/dynamique
 - DP absolu/relatif
- **DP au niveau de la définition de l'objet du droit des marques**

DP en droit int'l

- Convention de Paris
 - DP matériel (marques de produits)
 - Art. 6ter, § 1^{er}, a) : « armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique »
 - Art. 6ter, § 1^{er}, b) : « armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres »
 - Art. 6quinquies, B, ii) : marques « **dépourvues de tout caractère distinctif**, ou bien composées exclusivement de **signes ou d'indications** pouvant servir, dans le commerce, **pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels** dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée
 - Art. 6quinquies, B, iii) : marques « **contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public** »

DP en droit int'l

- Convention de Paris
 - DP temporel (marques de produits)
 - Art. 6quinquies, C, § 1^{er} : poss. acquisition caractère distinctif par l'usage (« Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque»)

DP en droit int'l

- Convention de Paris
 - DP formel (marques de produits) : pas d'obligation d'enregistrement
 - Art. 6*bis* : marques notoirement connues
 - Art. 8 : nom commercial
 - Art. 10*bis* : concurrence déloyale ?
 - DP formel (marques de service): pas d'obligation d'enregistrement
 - Art. 6*sexies* (explicite)

DP en droit int'l

- ADPIC
 - DP matériel
 - Principe (art. 15, § 1^{er}): « Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce »
 - Poss. exigence « perceptible visuellement »
 - Exceptions :
 - Art. 15, § 2 : poss. motifs refus enregistrement
 - Art. 15, § 3 : poss. refus pour non usage

DP en droit int'l

- ADPIC
 - DP temporel
 - Art. 15, § 1^{er} : poss. acquisition carac. distinctif par l'usage

DP en droit int'l

- ADPIC
 - DP formel : pas d'obligation d'enregistrement
 - Art. 16, § 1^{er} : poss. de subordonner existence des droits à l'usage
 - Art. 16, § 2 : extension art. 6*bis* Convention de Paris aux marques de services

DP en droit UE

- Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-après « DM »)
- Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RM »)
 - Dernièrement modifié par le règlement (UE) 2015/2424
- Pas de distinction marques de produits/
services

DP en droit UE

- DP matériel
 - Art. 3 DM/4RM: signes susceptibles de constituer une marque
 - Signe ?
 - Représentation ?
 - Distinguer produits/services ?

DP en droit UE

- DP matériel

- Signe ?

- Forme du produit

- CJCE, *Henkel*, C-218/01



- Couleur

- CJCE, *Libertel*, C-104/01



- Son

- CJCE, *Shield Mark*, C-283/01



- Odeur

- CJCE, *Sieckmann*, C-273/00

C₆H₅-CH = CHCOOCH₃

- Aménagement d'un magasin

- CJUE, *Apple*, C-421/13



DP en droit UE

- DP matériel
 - Représentation ?
 - Suppression exigence « représentation graphique »
 - Mais, considérants 13 DM et 9 RM : « (...) il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective »
 - Cf. CJCE, *Sieckmann*, C-273/00

DP en droit UE

- DP matériel
 - Distinguer produits/services ?
 - Fonction essentielle : « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance »
 - Voy. not. CJCE, *Philips*, C-299/99, § 30
 - Difficulté pour marques non traditionnelles car « les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur la forme de leur emballage »
 - CJCE, *Libertel*, C-104/01, § 65 ; CJCE, *Henkel*, C-218/01, § 52

DP en droit UE

- DP matériel
 - Art. 4 DM/7 RM : motifs absolus de refus ou de nullité d'une marque
 - **Signes non distinctifs, descriptifs, génériques**
 - Cf. art. 6quinquies Convention de Paris
 - **Formes exclues (nature, technique, valeur substantielle)**
 - OP, bonnes mœurs, tromperie
 - Cf. art. 6quinquies Convention de Paris
 - Renvoi art. 6ter Convention de Paris
 - (Droits antérieurs)
 - (Cf. art. 7 DM/52, § 3 RM : poss. pour slmt une partie des produits/services)

DP en droit UE

- DP matériel
 - Signes non distinctifs, descriptifs, génériques
 - Chacun des motifs est indépendant des autres mais chevauchement des champs d'application
 - Voy. not. CJCE, *Philips*, C-299/99, § 85

DP en droit UE

- DP matériel
 - Signes non distinctifs
 - CJUE, *Apple*, C-421/13 (distinctif en l'occurrence)



DP en droit UE

- DP matériel
 - Signes descriptifs
 - CJUE, *Strigl*, C-90/11 et C-91/11
 - « Multi Markets Fund MMF »
 - « NAI — Der Natur-Aktien-Index »

DP en droit UE

- DP matériel
 - Signes génériques
 - CJUE, *Kornspitz*, C-409/12



Kornspitz[®]

DP en droit UE

- DP matériel
 - Formes exclues (nature, technique, valeur substantielle) ?
 - Art. 4, § 1^{er}, e) DM/7, § 1^{er}, e) RM :
« Sont refusés à l'enregistrement (...) les signes constitués exclusivement
 - i) par la forme, *ou une autre caractéristique*, imposée par la **nature** même du produit;
 - ii) par la forme, *ou une autre caractéristique* du produit, **nécessaire à l'obtention d'un résultat technique** ;
 - iii) par la forme, *ou une autre caractéristique* du produit, qui donne une **valeur substantielle** au produit »

DP en droit UE

- DP matériel
 - Formes exclues (technique) ?
 - CJUE, *Nestlé*, C-215/14



DP en droit UE

- DP matériel
 - Formes exclues (technique, valeur substantielle) ?
 - CJUE, *Hauck*, C-205/13



DP en droit UE

- DP matériel
 - Formes exclues (valeur substantielle) ?
 - CJUE, *Louboutin*, C-163/16 (aff. pendante)



DP en droit UE

- DP temporel
 - Art. 4, § 4 DM/7, § 3 RM : **acquisition du caractère distinctif par l'usage**
 - Uniquement pour signes non distinctifs, descriptifs, génériques
 - La forme exclue (nature, technique, valeur substantielle) ne peut jamais acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en est fait
 - Voy. not. CJCE, *Philips*, C-299/99, § 75

DP en droit UE

- DP temporel
 - Acquisition du caractère distinctif par l'usage
 - CJUE, *Oberbank*, C-217/13 et C-218/13



DP en droit UE

- DP formel
 - DM : obligation d'enregistrement ?
 - Cf. considérant 11 : « La présente directive ne devrait pas priver les États membres du droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement »
 - MAIS cf. considérants 11 et 37 (objectif de sécurité juridique -> interprétation téléologique)
 - Cf. art. 6*bis* Convention de Paris (via art. 2 ADPIC)
 - RM : obligation d'enregistrement
 - Cf. art. 6

Le rôle du consommateur dans le DP

- Caractère distinctif
 - « Ce caractère distinctif du signe doit être apprécié in concreto par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés et, d'autre part, à la **perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (...)**
 - Voy. not. récemment CJUE, *Apple*, C-421/13, § 22
 - Idem pour caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage
 - Voy. not. récemment CJUE, *Oberbank*, C-217/13 et C-218/13, § 39

Le rôle du consommateur dans le DP

- Caractère descriptif
 - « (...) C'est également par un examen in concreto que l'autorité compétente doit déterminer si le signe est ou non descriptif s'agissant des caractéristiques des produits ou services concernés (...) ou relève de l'un des autres motifs de refus d'enregistrement (...) »
 - Voy. not. récemment CJUE, *Apple*, C-421/13, § 23

Le rôle du consommateur dans le DP

- Caractère générique
 - « la question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée, doit être appréciée non seulement au regard de la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné, en considération de la perception par les professionnels, tels que les vendeurs. Toutefois, (...) en général, la **perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals a un rôle déterminant** (...) »
 - Voy. récemment CJUE, *Kornspitz*, C-409/12, §§ 28-29

Le rôle du consommateur dans le DP

- Formes exclues
 - « La **perception du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif** dans le cadre de l'application du motif de refus (...) **mais** peut, tout au plus, constituer un **élément d'appréciation utile** pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe »
 - Voy. récemment CJUE, *Hauck*, C-205/13, § 34

Le rôle du consommateur dans le DP

- **CSQ : DP est fonction de la perception du « consommateur »**
 - CSQ : DP peut être réduit par activité de marketing
 - Cf. appréciation du caractère distinctif acquis par l'usage
 - « Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la **part de marché détenue par la marque concernée, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir**, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles »
(CJUE, *Oberbank*, C-217/13 et C-218/13, § 41)

Préservation du DP en droit UE

- Importance de protéger le DP
 - Cf. doctrine : définition positive DP plutôt que négative
 - Voy. not. V.-L. Benabou, S. Dusollier, « Draw Me a Public Domain » (2007)



Préservation du DP en droit UE

- Trois problématiques
 - Préservation DP autres DPI au sein du droit des marques
 - Préservation DP au sein droit des marques
 - Préservation DP droit des marques à l'égard concurrence déloyale

Préservation du DP en droit UE

- Préservation DP autres DPI au sein du droit des marques
 - *De lege lata*
 - Formes exclues (technique, valeur substantielle)
 - « L'objectif immédiat de l'interdiction d'enregistrer les formes purement fonctionnelles prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive sur les marques ou qui donnent une valeur substantielle au produit, au sens du troisième tiret de cette disposition, est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption »
(CJUE, *Hauck*, C-205/13, § 19)

Préservation du DP en droit UE

- Préservation DP autres DPI au sein droit des marques
 - *De lege ferenda*
 - **Exclusion absolue de la protection pour les créations dans le DP autres DPI à l'issue de la période de protection**
 - V.-L. Benabou, S. Dusollier, « Draw Me a Public Domain » (2007)
 - K. Köklü, S. Nérison, « How Public Is the Public Domain? The Perpetual Protection of Inventions, Designs and Works by Trademarks » (2016)
 - **Exclusion absolue de la protection pour les signes qui revêtent une importance culturelle**
 - M. Senftleben, « Public Domain Preservation in EU Trademark Law – A Model For Other Regions? » (2013)
 - L. Anemaet, « The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely On Empirical Data When Assessing Trade Mark Distinctiveness » (2016)

Préservation du DP en droit UE

- Préservation DP au sein droit des marques
 - *De lege lata*
 - Les différents motifs de refus d'enregistrement doivent être **interprétés à la lumière de l'intérêt général** qui sous-tend chacun d'entre eux
 - Cf. initialement CJCE, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C/109/97, §§ 25-27
 - L'exclusion des formes techniques repose sur une **mise en balance des intérêts**
 - Cf. CJUE, *Lego*, C-48/09 P, § 44

Préservation du DP en droit UE

- Préservation DP au sein droit des marques
 - *De lege ferenda*
 - JC : définir les contours de l'objet du droit de marques conformément aux exigences du « **juste équilibre** »
 - La conciliation des exigences liées à la protection de différents droits fondamentaux doit respecter le « juste équilibre »
 - » Cf. CJUE, *Promusicae*, C-275/06, §§ 65-66
 - » Jurisprudence nouvelle et abondante autres DPI
 - » Comp. CJUE, *Viking Gas*, C-46/10, § 31
 - Cf. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
 - » Liberté d'expression et d'information (art. 11)
 - » Liberté d'entreprise (art. 16)
 - » Propriété intellectuelle (art. 17, § 2)
 - » Protection des consommateurs (art. 38)

Préservation du DP en droit UE

- Préservation DP droit des marques à l'égard concurrence déloyale
 - *De lege lata*
 - **Pas d'exclusion** de l'application du droit de la concurrence déloyale
 - Cf. considérant 40 DM et art. 14, § 2 RM

Préservation du DP en droit UE

- Préservation DP droit des marques à l'égard concurrence déloyale
 - *De lege ferenda*
 - JC : exclusion du droit de la concurrence déloyale dans tous les cas où la situation pourrait être régie par le droit UE (**théorie de l'effet réflexe**)
 - Spéc. droit des marques, directive 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales), directive 2006/114/CE (publicité comparative)
 - Comp. CJUE, *Football Dataco*, C-604/10, §§ 47-52
 - Fondement dans les exigences du « juste équilibre »



Merci pour votre attention !

Contact :

jcabay@ulb.ac.be

Publications et interventions:

<http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Search/Home?lookfor=julien+cabay&sort=pubdate+desc&submitButton=Recherche&type=general>