UNIVERSITÉ DE LORRAINE

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

Université de Lorraine

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion
École doctorale des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG)
BETA – Règles

DE LA MARQUE TRADITIONNELLE À LA MARQUE ATYPIQUE : L'EXEMPLE DE LA MARQUE OLFACTIVE

Thèse pour le Doctorat en Droit

(Doctorat Nouveau régime – Droit privé – Droit pénal)

présentée et soutenue publiquement

le 18 mars 2014

par

Amandine ESQUIS

Préparée sous la direction de :

Monsieur Thierry LAMBERT, Professeur de droit privé à l'Université de Lorraine

Membres du jury :

Madame Dominique VELARDOCCIO, Professeure à l'Université d'Aix-Marseille, rapporteure

Monsieur Jacques AZEMA, Professeur émérite à l'Université Jean Moulin (Lyon III), rapporteur

Monsieur Julien PENIN, Professeur à l'Université de Strasbourg

Monsieur Patrick TAFFOREAU, Professeur à l'Université de Lorraine

Monsieur Thierry LAMBERT, Professeur à l'Université de Lorraine, directeur de thèse

L'université n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans cette thèse, celles-ci devant être considérées comme propres à leur auteur.

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Professeur Thierry Lambert sans qui ce travail n'aurait pas vu le jour. Je le remercie d'avoir su me guider dans ce travail, de m'avoir attentivement écoutée, relue et corrigée.

Je remercie également Madame Myriam Doriat-Duban, directrice de l'Ecole Doctorale, pour avoir cru en ma motivation et sans qui ce travail n'aurait certainement pas abouti.

Je tiens également à remercier le personnel de la Bibliothèque Universitaire de la faculté de droit pour son accompagnement lors de mes recherches.

Merci à mes amies doctorantes pour leur soutien pendant cette aventure et pour avoir su m'aider quand le besoin se faisait sentir.

Merci à ma famille et mes amis qui ont cru en moi et m'ont soutenue lors des moments difficiles.

Enfin, je remercie chaleureusement mon mari et ma fille qui, par leur fierté et leur amour, m'ont permis de m'épanouir dans ce travail de thèse. Merci de m'avoir fait sourire au lieu de pleurer. Merci d'avoir été là.

SOMMAIRE

1ère PARTIE - LE SIGNE OLFACTIF ET LES DROIT DES MARQUES 33

TITRE 1. LA RECHERCHE DE LA PLACE DU SIGNE OLFACTIF AU SEIN DU DROIT 35

Chapitre 1. **La recherche infructueuse d'une protection des odeurs en dehors du droit des marques 37**

Chapitre 2. **Un droit non harmonisé sur le plan international 97**

TITRE 2. L'OUVERTURE THÉORIQUE DU DROIT DES MARQUES AU SIGNE OLFACTIF 153

Chapitre 1. **La notion de marque, entre évolution et révolution 155**

Chapitre 2. L'**acceptabilité croissante des marques atypiques 185**

2ème PARTIE – LE DROIT DES MARQUES ET LES MARQUES OLFACTIVES 221

TITRE 1. LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE OU LA MARQUE POSSIBLE 225

Chapitre 1. U**n obstacle à la reconnaissance effective des marques olfactives 229**

Chapitre 2. U**n obstacle franchissable 263**

TITRE 2. LA DISTINCTIVITÉ OU LA MARQUE VALABLE 297

Chapitre 1. La marque olfactive à l'épreuve de la distinctivité 301

Chapitre 2. La variabilité de la distinctivité, des outils au service des marques olfactives 335

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

A.J.	Actualité juridique
ADPIC	Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
aff.	Affaires
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
AJDA	Actualité juridique du droit administratif
Al.	Alinéa
Ann. propr. ind.	Annales de la propriété industrielle
Art.	Article
Ass. plén.	Assemblée plénière
BOPI	Bulletin officiel de la propriété industrielle
Bull.	Bulletin
Bull. civ.	Bulletin civil
C.	Contre
C. civ.	Code civil
CA	Cour d'appel
Cah. dr. Auteur	Cahiers du droit d'auteur
Cass.	Cour de cassation
Cass. Civ. 1ère, 2ème et 3ème	Arrêt de la 1ère, 2ème ou 3ème chambre civile de la Cour de cassation
Cass. com.	Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Cass. crim.	Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation
CE	Conseil d'État
Cf.	Confer
Ch.	Chambre
Chap.	Chapitre
Chr.	Chronique

CJUE	Cour de Justice de l'Union Européenne
Coll.	Collection
Com. Com. Electr.	Revue communication commerce électronique
Comm.	Commentaire
Contra	En sens contraire
Contrats, conc. consom.	Contrats concurrence consommation
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CUP	Convention d'union de Paris
D.	Recueil Dalloz
D. aff.	Dalloz affaires
Dir.	Sous la direction de
Dr. Et Patr.	Droit et patrimoine
Éd.	Édition
EIPR	European Intellectual Property Review
Ex.	Exemple
Fasc.	Fascicule
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
***Ibid*.**	Ibidem
In	Dans
Infra	Ci-dessous
J.-Cl.	Jurisclasseur
JCP E	La Semaine juridique, Édition Entreprise et affaires
JCP G	La Semaine juridique, Édition générale
JO	Journal officiel
JOUE	Journal officiel de l'Union Européenne
Jur.	Jurisprudence
LPA	Les Petites Affiches
N°	Numéro
Not.	Notamment
Obs.	Observations
OEB	Office Européen des Brevets
OHMI	Office de l'harmonisation du marché intérieur
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Op. cit.	Opere citato, cité précédemment
Ord.	Ordonnance
P.	Page
Pan.	Panorama
PIBD	Propriété industrielle Bulletin Documentaire
préc.	Précité
Propr. industr.	Revue Propriété industrielle
Propr. intell	Propriété intellectuelle
RDPI	Revue de Droit de la Propriété Intellectuelle
Rép.	Répertoire
Rev. crit. jur. Belge	Revue critique de jurisprudence belge
Rev. Int. Propr. Ind	Revue internationale de propriété industrielle
RIDA	Revue internationale du droit d'auteur
RIPIA	Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
RJDA	Revue de jurisprudence de droit des affaires
RRJ	Revue de la recherche juridique
RTD Civ.	Revue trimestrielle de droit civil
RTD com.	Revue trimestrielle de droit commercial
RTD eur.	Revue trimestrielle de droit européen
S.	Suivant
Sect.	Section
Somm.	Sommaire
Spéc.	Spécialement
Supra	Ci-dessus
TGI	Tribunal de grande instance
TMR	Trade Mark reporter
TPIUE	Tribunal de première instance de l'Union européenne
V.	Voir
Vol.	Volume

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. « *Notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des odeurs* »[1]. Le système olfactif présente la particularité d'être le plus proche du cerveau. Il se forme le premier lors du développement de l'embryon. Le sens olfactif est ainsi dans toutes les espèces vivantes dotées de l'odorat le sens le plus primitif. En témoigne le nouveau-né qui, après seulement trois jours de vie, reconnait sa mère grâce à l'odeur, ainsi que l'odeur du lait maternel, avant même de posséder la vue et l'ouïe de façon parfaite[2]. L'odeur telle que nous la percevons résulte ainsi d'un processus scientifique complexe[3]. Sens chimique, l'odorat est stimulé par les molécules volatiles qui entrent en contact avec les dix millions de récepteurs olfactifs de l'homme situés sur une muqueuse à l'arrière du nez, muqueuse capable de percevoir plus de 10 000 odeurs distinctes. Ces molécules agissent alors telles des « clés de serrure » : les molécules odorantes vont s'emboiter avec un ou plusieurs récepteurs compatibles, ce qui signifie que chaque molécule odorante active sa propre combinaison de récepteurs, son propre « codage ». Cette rencontre entre molécules et récepteurs engendre une stimulation de la cellule olfactive qui envoie alors une impulsion nerveuse. Le nerf olfactif envoie ensuite un message au cerveau : après un long voyage des molécules, nous percevons enfin l'odeur.

La réception primaire des stimuli olfactifs émanant de la source odorante est la même pour tous. C'est lors de la traduction de ces composants en message olfactif que le changement s'opère suivant l'individu, son âge et son expérience, mais aussi suivant le sexe. Il est ainsi démontré que les femmes perçoivent les odeurs de manière plus ordonnée, plus précise et possèdent des facultés plus importantes à la reconnaissance et au classement des odeurs que les hommes. Cette perception différente selon chacun s'explique par le passage des molécules dans diverses zones du cerveau avant l'arrivée du message nerveux dans la zone d'interprétation olfactive proprement dite. Notamment, le message passe dans les zones consacrées aux émotions et à la mémoire. Voilà pourquoi l'odorat est le « *sens du désir, de*

---

[1] P. SUSKIND, *Le parfum*, *Histoire d'un meurtrier*, éd. Fayard, 1997, p. 25.

[2] V. sur la communication non verbale des odeurs : M. SCHLEIDT, « Personal odor and nonverbal communication Original», *Ethology and Sociobiology*, Volume 1, Issue 3, September 1980, Pages 225-231.

[3] Pour une explication en détail de ce processus : U. J. MEIERHENRICH, J. GOLEBIOWSKI, X. FERNANDEZ et D. CABROL-BASS, « De la molécule à l'odeur. Les bases moléculaires des premières étapes de l'olfaction », publication du CNRS, recherche et développement, disponible sur : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/parfums/mol_odeur.pdf.

l'appétit, de l'instinct, [il] *porte le sceau de l'animalité* »[4], il nous émeut, nous inspire ou nous renvoie à des souvenirs même très anciens. Ainsi, la perception des odeurs et sa traduction, en termes mémoriels et émotionnels notamment, sont propres à chaque individu, ce qui rend ce sens mystérieux et par ailleurs difficilement descriptible sur le plan verbal.

Si nous connaissons aujourd'hui le chemin emprunté par les molécules odorantes, la science n'a pas encore appréhendé l'olfaction de manière complète. Trois raisons principales expliquent ce phénomène de retard de la science. Tout d'abord, l'odorat est pour l'homme un sens mineur dans la mesure où son principal outil de communication est la parole. Le handicap privant de la vue, de la parole ou de l'ouïe sont connus et pris en charge, tandis que peu de personnes savent définir ce qu'est l'anosmie, perte totale ou partielle de l'odorat. Ensuite, anatomiquement, les récepteurs olfactifs sont beaucoup moins faciles d'atteinte, et donc moins faciles à étudier, que l'œil ou le tympan. Enfin, la troisième raison est sans doute la plus légitime. Alors que le son ou la lumière entraine un phénomène physique vibratoire qui permet d'expliquer notre perception pour chaque longueur d'onde, sa fréquence ou encore son intensité, l'effluve odorant est constitué de milliers de composés volatils, parfois en quantité infime et ne permet donc pas une caractérisation aussi simple et efficace.

Depuis les années 1990, un regain d'intérêt pour le phénomène olfactif a vu naitre de nombreuses études et a conduit la science vers une tentative de compréhension et de verbalisation de l'odeur face à « *l'impuissance du langage à traduire les sensations olfactives*»[5]. La science tente aujourd'hui de cerner l'odeur pour mieux la maitriser[6]. Hormis l'étude chimique et neurologique de l'odorat, ces diverses études ont tenté une classification des odeurs tendant à pallier le manque de vocabulaire entourant cet organe : nous remarquons tous en effet que pour définir une odeur, nous utilisons en réalité le terme désignant la chose émettant cette odeur, ce qui revient en définitive à définir l'objet plutôt que l'odeur en elle-même. Parmi l'ensemble des systèmes de classification des odeurs mis au point, deux semblent davantage aboutis. Tout d'abord, celui utilisé au sein de l'entreprise Firmenich à Genève, qui décrit 630 composés à l'aide d'une liste de 32 notes. Ensuite, celle mise au point par Steffen Arctander dans son ouvrage de référence[7] qui utilise plus de 200 termes pour

[4] A. CORBIN, Le miasme et la jonquille, éd. Champs-Flammarion, 1986, p. 13.
[5] *Ibid.*
[6] G. SICARD, M. CHASTRETTE et N. GODINOT, « Des représentations de l'espace olfactif : des récepteurs à la perception », *Intellectica*, 1997/1, 24, p. 90.
[7] S. ARCTANDER, *Arctander's Perfume and Flavor Materials of Natural Origin*, éd. Allured Pub Corp 1961.

qualifier pas moins de 2600 composés. Une comparaison des deux systèmes[8] permet de démontrer une ressemblance entre les divers éléments, notamment la structure faible de l'espace olfactif. Ceci s'explique par le fait que seules certaines odeurs sont individualisées systématiquement, telles que le musc ou l'anisé, alors que toutes les autres ne bénéficient que d'une description vague. Ces odeurs confuses entrent dans des groupes variés possédant une certaine proximité entre eux sans pour autant que les odeurs ne soient catégorisées de manière précise. L'ensemble de ces constatations démontrent combien l'odorat est un sens subtil et de ce fait mal connu, difficile à décrire. Alors même que la science se penche aujourd'hui sérieusement sur sa connaissance, il n'est pas certain que l'on puisse un jour en découvrir toutes les facettes.

2. L'odorat, un sens culturellement versatile. Dans la mesure où l'odorat est un sens quelque peu mystérieux, le sort qu'il a connu au cours de l'histoire est le reflet de ce caractère. En effet, il échappait à la maitrise des hommes, et très tôt l'on s'est méfié de ses pouvoirs. Historiquement, l'odeur a donc connu un succès fluctuant, tantôt signe de grâce et de sainteté, tantôt preuve de l'avilissement, de la maladie voire de la sorcellerie. Chronologiquement, les odeurs ont reçu tout d'abord, dans l'Antiquité, un accueil plutôt prospère. Dans l'Egypte antique comme dans l'Empire romain ou dans la Grèce antique, les odeurs étaient religieusement utilisées dans le dessein de communiquer avec les dieux. Les offrandes parfumées sont légion et les rituels funéraires s'accompagnent de rituels odorants afin de guider les morts vers l'au-delà. Pour honorer les dieux, les romains leur attribuent à chacun un parfum spécifique[9]. Un usage profane des odeurs existe aussi, notamment dans un but thérapeutique et cosmétique, afin notamment de maintenir une hygiène du corps correcte. Au Moyen-Age, le christianisme empêche l'usage inconsidéré des parfums, notamment parce qu'ils sont le reflet de la luxure. Seules certaines odeurs, comme celle de l'encens, seront autorisées car elles s'élèvent vers Dieu jusqu'à l'époque médiévale. En effet à cette époque, les fléaux comme la peste noire de 1348 conduisent les membres de la faculté de médecine de Paris à faire le lien entre la contamination et les mauvaises odeurs. Les parfums auront alors le rôle de protection contre les épidémies et de désinfection. Sous les différentes monarchies, les parfums seront tantôt subtils, tantôt très forts comme sous le règne de Louis XV, dont la cour est nommée « cour parfumée ». Toutes les cours ont tout de même en commun de maintenir l'idée selon laquelle le parfum protège et désinfecte, à l'opposé des paysans dont l'odeur

[8] G. SICARD, M. CHASTRETTE et N. GODINOT, « Des représentations de l'espace olfactif : des récepteurs à la perception », *Intellectica*, 1997/1, 24, p. 90.
[9] L'ambre gris pour Vénus par exemple.

nauséabonde est source de maladie. Une sorte de lutte parfumée des classes existe alors. Ce mythe du parfum guérisseur persistera jusqu'à la fin du XIXème siècle, siècle à la fin duquel l'hygiène proprement dite fait son apparition et fait tomber cette idée du parfum. Au début du XXème siècle, l'industrie du parfum, notamment française, connait son essor et l'odeur devient une distinction, le parfum une œuvre d'art.

Dès l'antiquité les philosophes se sont quant à eux penchés sur les vertus de l'odeur. Deux mouvements se sont vite développés : l'un favorable à l'odeur qui se révélait être un instrument de l'esthétique, l'autre qui considérait au contraire l'odorat comme dangereux car corrupteur et incontrôlable. Il semble que Démocrite est le premier à avoir émis des théories à propos des odeurs[10]. Selon lui, la communication olfactive était primordiale et gouvernait nos sentiments et nos pulsions. Au contraire, Aristote considérait l'odorat comme le sens le plus médiocre desservi par l'impossibilité de le décrire avec précision. « *Synonymes de luxe et de débauche, les parfums devinrent vite symboles de décadence et de perversion spirituelles* » pour ces philosophes[11]. Platon rejoignit cette pensée en considérant l'odorat comme responsable des dérives charnelles. Les écrits à propos de l'odeur s'intensifièrent au XVIIème siècle avec Descartes qui, dans ses *Méditations*, pose que la connaissance ne peut venir que de la raison et non de nos sens auxquels on ne peut pas se fier : « *j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés* »[12]. La répression des odeurs s'accrut encore avec Kant pour qui l'odorat était un sens subjectif synonyme d'avilissement et qui ne servait que la jouissance au détriment du savoir. Enfin, à la tête des détracteurs de l'odorat se trouvent Schopenhauer et Karl Marx qui tiennent tous deux des propos antisémites en arguant que l'odeur des juifs ou encore des noirs contamine le corps et l'esprit et que partant, l'odeur est source de maladie. A l'inverse, Nietzsche est quant à lui un des seuls philosophes, avec Montaigne, à revendiquer pour l'homme « *l'animalité dont on veut le priver* »[13] et le retour à la nature par le truchement de l'odeur.

Enfin, l'art est le domaine au sein duquel l'odeur a connu le plus de considérations. Il faut attendre le XVIIIème siècle, et Jean-Jacques Rousseau[14] pour que les odeurs fassent leur

[10] M. ONFRAY, *L'Art de jouir,* Paris, Grasset/Fasquelle, 1991 ;
[11] P. TRAN BA HUY, « Odorat et histoire sociale », *Communication et langages*, n°126, 4ème trimestre 2000, p. 86.
[12] DESCARTES, *Méditations métaphysiques, Première méditation*, par O. DEKENS, éd. Bréal, 2000.
[13] A. LE GUERER, *Les pouvoirs de l'odeur*, éd. Odile Jacob, 2002, p. 191.
[14] J.-J. ROUSSEAU, *Emile ou de l'éducation*, Paris, 1802, p. 487 : *« L'odorat est le sens de l'imagination ».*

apparition dans la littérature. Cette présence sera confirmée par la suite avec la multiplication des œuvres faisant appel à l'odorat, ou plutôt à l'imaginaire olfactif. C'est sans doute Charles Baudelaire, dans ses *Fleurs du Mal*, qui illustre le plus le pouvoir des odeurs tant elles semblent le fasciner, renvoyant sans cesse à une image, telle une association odeur/mémoire qui serait automatique chez cet auteur[15]. Nombreux sont les autres écrivains à nous avoir transporté par l'odeur, nous poussant parfois jusqu'à tenter de humer, en lisant, afin de reconstituer, par la mémoire du moins, l'odeur décrite de manière fidèle. Ainsi par exemple, l'odeur du foin et du grand air dans *Le ventre de Paris* de Zola, ou encore Flaubert dans *Salammbô* qui décrit « *le miel, le poivre, l'encens, les roses* ». Zola, Proust ou encore Lamartine nous ont tous transporté dans un univers olfactif lors de nos lectures, preuve que l'odeur est davantage qu'une perception chimique. A l'opposé des philosophes, si les écrivains décrivent parfois des odeurs fétides, ils ne nient jamais leur utilité et leurs vertus. L'odeur est une « *puissance incantatoire* »[16], un bien qu'il faut partager et protéger.

3. « *L'odeur saisie par le droit* »[17]. Dans notre société moderne, l'odeur, en sus de l'industrie de la parfumerie de luxe, s'est immiscée dans ce que l'on a coutume d'appeler la parfumerie de couverture, ou de masse, qui vise à parfumer tous les environnements fréquentés par l'homme. Ainsi, selon les sociologues et les psychologues, une odeur agréable véhiculerait une valeur positive et rendrait toutes choses plus agréables[18]. D'une façon paradoxale, l'homme parfume mais souhaite de la même manière supprimer toute odeur qui l'incommoderait par le masquage de celle-ci. L'homme moderne se construit alors son propre univers olfactif sans considération pour l'environnement naturellement odorant qui est le sien. Cette attitude pourrait cependant à terme conduire à une « *cacophonie olfactive* »[19], une pollution olfactive. Au contraire, l'on pourrait aussi aboutir à une « *obsession absurde de l'inodore* »[20], tant l'homme est versatile. Il pourrait ainsi faire d'odeurs jusqu'alors tolérées des odeurs rejetées, de sorte que le nombre d'odeurs admises s'en trouverait réduit peu à peu. A l'image de la fluctuation de la réception de l'odeur dans le temps suivant les époques, le

---

[15] V. par exemple : « *Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, Je respire l'odeur de ton sein chaleureux [...]Guidé par ton odeur vers de charmants climats, Je vois un port rempli de voiles et de mâts Encor tout fatigués par la vague marine, Pendant que le parfum des verts tamariniers, Qui circule dans l'air et m'enfle la narine, Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.* », CH. BAUDELAIRE, *Les fleurs du mal*, XXII, Parfum exotique.
[16] A. LE GUERER, *op. cit.,* p. 153.
[17] Nous faisons ici référence à l'article de J.-M. BRUGUIERE, « L'odeur saisie par le droit », in *Mélanges J. Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p. 169 et s.
[18] A. HOLLEY, *Eloge de l'odorat*, éd. Odile Jacob, Paris, 1999, p. 234.
[19] J.-M. BRUGUIERE, « L'odeur saisie par le droit », art. précité, n° 2, p. 171.
[20] A. HOLLEY, *op. cit*., p. 250.

droit se trouve ici tiraillé entre deux positions diamétralement opposées : la protection de l'odeur d'un côté, son rejet pour cause de nuisance de l'autre.

En tant que nuisance tout d'abord, l'odeur est susceptible d'être source de dommage pour autrui. Une responsabilité civile peut premièrement être relevée. En dehors des hypothèses de vices cachés lors de la vente ou d'un désordre dans le contrat d'entreprise[21], la responsabilité civile contractuelle interviendra en majorité dans le cadre du contrat de bail d'habitation. Ainsi, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relative à la solidarité et au renouvellement urbain oblige le bailleur à fournir un logement décent, et notamment « *des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents* ». L'odeur nauséabonde d'un logement peut donc entrainer la responsabilité du propriétaire des lieux en vertu de « *la jouissance paisible* » qui est de droit pour le locataire[22]. L'action peut aussi être intentée alors que le responsable des nuisances olfactives est le colocataire du demandeur, en application de l'article 1725 du Code civil car ce dernier n'est pas un tiers à l'égard du bailleur. Le locataire devra quant à lui user de la chose en bon père de famille. Ainsi, le locataire ne respecterait pas cette obligation si son usage du bien loué incommodait le voisinage, notamment par l'élevage intensif d'animaux odorants[23]. Sa responsabilité serait alors engagée envers son bailleur.

Une action délictuelle pourra également être intentée par les tiers lorsque l'odeur source de trouble intervient dans une relation indépendante d'un contrat. Ces sont les troubles du voisinage que nous retrouverons le plus souvent ici. Cet ancien principe prétorien énonce que « *nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage* »[24]. Dans la mesure où la tolérance des hommes varie selon les époques, il semble que cet argument soit de plus en plus invoqué devant les tribunaux afin de faire condamner l'émission de la moindre odeur jugée gênante. Dès lors il apparait impossible d'énoncer l'ensemble des odeurs déjà invoquées tant la jurisprudence est abondante. Nous nous attacherons cependant à en mentionner quelques-

[21] Hypothèses envisagées par J.-M. BRUGUIERE dans l'article précité, notamment n° 6, p. 174.

[22] Article 6-b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Article 1719-3° du Code civil.

[23] V. par ex. pour un locataire possédant des dizaines de chats et de chiens dans un espace confiné : CA Paris, 13 juillet 1989, *D*. 1989, somm., p. 401, obs. P. Bhir.

[24] Selon le dictionnaire du vocabulaire juridique de Gérard Cornu, les troubles anormaux du voisinage se définissent comme « *les dommages causés à un voisin, qui, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui la cause* » (G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, Association H. Capitant, PUF, Quadrige, 2011).

unes. Les élevages d'animaux[25], les odeurs irrespirables d'une porcherie[26], les émanations excessives d'odeurs de peinture provenant du garage voisin[27], mais aussi les odeurs de restaurants ou de boulangeries[28]. L'ensemble de ces décisions sont tout de même encadrées par des critères objectifs établis par la jurisprudence afin d'éviter les dérives. Ainsi, les juges se référeront à « *une personne normale et bien portante* »[29] possédant « *une finesse olfactive moyenne* »[30]. Le moment de la journée sera également pris en compte ainsi que la durée du trouble et son lieu[31].

En dehors du droit civil, la politique publique protège aussi les citoyens contre les nuisances olfactives par l'intermédiaire de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996[32] sur l'air et l'utilisation rationnel de l'énergie qui pose dans son article premier un droit pour chacun « *de pouvoir respirer un air qui ne nuise pas à sa santé* » et qui condamne l'introduction de substances conduisant à des « *nuisances olfactives excessives* ».

Si les nuisances sont largement prises en compte par le droit, la protection des odeurs reste quant à elle marginale. Une attention particulière est portée aux parfums par les parfumeurs qui, face au caractère éphémère des créations, ont créée en 1990, par l'intermédiaire du Comité français du parfum, l'Osmothèque[33], sorte de musée des odeurs qui permet au public de découvrir l'ensemble des composés utilisés depuis tout temps par les parfumeurs. La question se pose alors de savoir si ce patrimoine culturel peut être protégé de la même manière que les autres biens mobiliers ou immobiliers qui font la richesse de la France et qui présentent un intérêt « *historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique* »[34]. Le caractère immatériel de ces biens ne semble pas s'y opposer dans la mesure où aucune restriction n'existe au sein de ce texte. Si l'on reconnaissait le caractère de musée à ce lieu, nul doute que l'on assisterait au développement de la protection des odeurs par l'administration publique.

---

[25] V. notamment Cass. civ. 2ème, 7 novembre 1990, pourvoi n° 89-16.241, *Bull. civ*. II, n° 125, p. 115 – Cass. civ. 2ème, 16 mai 1994, pourvoi n° 92-19.880, *Bull. civ*. II, n° 131, p. 76 – Cass. civ. 3ème, 18 janvier 2003, pourvoi n° 03-18.914, *inédit*.
[26] Cass. civ. 2ème, 22 janvier 1970, *D*.1970, Somm., p. 131.
[27] Cass. civ. 3ème, 8 octobre 1980, *Gaz. Pal*.1981, I, p. 50.
[28] V. notamment Cass. civ. 2ème, 19 novembre 1986, *Gaz. Pal*. 1987, I, somm., p. 27 – Cass. civ. 3ème, 24 octobre 1990, *Gaz. Pal*. 1991, I, somm., p. 43.
[29] M.F. NICOLAS, « La protection du voisinage », *RTD civ*. 1976, n° 30, p. 687.
[30] J.-M. BRUGUIERE, art. précité, n° 5, p. 173.
[31] M.F. NICOLAS, art. précité, n° 37, p. 690.
[32] Loi transposée aux articles L. 220-1 et suivants du Code de l'environnement.
[33] Sur l'odeur objet de culture, V. notamment D. GALAN, *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2010, n° 7, p. 24.
[34] Article L. 1 du Code du patrimoine.

En dehors de cette protection hypothétique, reste que l'on peut trouver une source de protection des odeurs au sein de notre droit par le biais de la responsabilité civile. En dehors des hypothèses des contrats conclus entre les différents opérateurs travaillant sur un même jus[35], la responsabilité délictuelle peut être envisagée. Si la réservation n'est ici pas privative, nous verrons dans nos développements qu'il est toutefois envisageable de protéger un parfum sur terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, notamment lorsqu'une copie est réalisée par un concurrent malhonnête[36]. En matière d'odeur, la meilleure méthode reste tout de même de rechercher une protection par le droit de la propriété intellectuelle.

4. L'odeur en quête d'appropriation par le droit de la propriété intellectuelle[37]. Une tentative de protection des odeurs par le biais du droit civil de la responsabilité emporte une protection en demi-mesure car elle se révèle non constitutive de droit privatif. De même, le droit de propriété de l'article 544 du Code civil qui permettrait une appropriation, n'est pas envisageable pour les choses incorporelles. En l'absence d'un droit *sui generis* c'est au sein du droit qu'il est nécessaire de leur trouver une protection. En effet, « *les valeurs sont désormais davantage dans les produits de l'esprit que dans la matière* »[38]. Diverses législations ont alors été mises en place afin de protéger des biens particuliers tels que les signes distinctifs mais aussi les œuvres de l'esprit et les inventions. Par nature, ces droits sont les plus appropriés pour la protection des odeurs qui sont aussi des biens immatériels représentant une valeur économique certaine. Il est même possible d'affirmer que l'ensemble des droits, regroupés au sein de cette catégorie de propriété intellectuelle au sens large, peuvent être théoriquement envisagés pour la protection de ce bien et qu'il n'est aucunement nécessaire d'avoir recours à une création spécifique qui multiplierait inutilement les régimes spéciaux alors que l'odeur s'accommode parfaitement d'un régime existant.

Le droit de la propriété intellectuelle n'est pas unitaire et différents régimes existent. On distingue ainsi la propriété littéraire et artistique au sein de laquelle se trouve notamment le droit d'auteur, et les droits de propriété industrielle qui regroupe notamment le droit du brevet et le droit des marques. Dans le cadre de la protection des odeurs par le droit de la propriété

[35] V. sur ce sujet J.-M. BRUGUIERE, art. précité, n° 16, p. 182.
[36] Sur la réservation non privative des odeurs, V. *infra* n° 51.
[37] Sur la question complète de la protection de la création olfactive par l'intégralité du droit de la propriété intellectuelle, V. la brillante thèse de D. GALAN, *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2010.
[38] M. VIVANT, *Les créations immatérielles et le droit*, Ellipses, Le droit en question, Paris, 1997, p. 10.

intellectuelle, il convient tout de même d'effectuer une distinction différente, commune dans le domaine[39]. Il s'agit en effet de faire la différence entre la protection de la source odorante et celle du message olfactif, indépendamment de la distinction classique évoquée. En effet, la protection de la source odorante relèvera du brevet, tandis que le message olfactif pourrait être protégé par le droit des marques ou le droit d'auteur. Quelles sont alors les justifications de cette distinction ?

La source odorante se définit comme la matière à l'origine de l'odeur en question. Il peut alors s'agir d'une odeur simple composée d'une seule molécule odorante, la source odorante sera alors cette molécule, qu'elle soit issue d'une matière première naturelle ou artificielle. Néanmoins, lorsque l'on évoque la source odorante, il s'agit davantage d'une combinaison de plusieurs matières premières qui, suite à un long travail, sont dosées précisément afin d'obtenir un jus. Les matières utilisées seront là aussi des matières naturelles, végétales ou animales, ou des matières artificielles. La source odorante peut dont être définie comme la formule chimique qui permet de créer un message olfactif grâce à la composition réalisée. Aujourd'hui, le plus courant est de rencontrer des matières artificielles, ce qui appelle éventuellement l'intervention du droit des brevets si l'on est désireux de protéger cette source odorante spécifique. Nous verrons toutefois dans nos développements que ce droit n'est pas nécessairement le plus approprié en l'espèce. De plus, la protection de la source odorante n'est pas en soi utile car c'est le message olfactif qui nous intéresse.

Le message olfactif est quant à lui le résultat qui émane de la source odorante. Cette source, comme nous l'avons dit, peut être une simple molécule ou une composition. Dès lors, le message olfactif revêtira différentes définitions selon les composés en cause. En effet, alors qu'une odeur est une simple molécule sans ajout ni modification, un jus ou une fragrance est une combinaison élaborée de divers éléments chimiques. Ce message pourrait alors être appréhendé par le droit d'auteur tant la création olfactive est minutieuse, il s'agit à n'en pas douter d'un art. Le message olfactif pourra par ailleurs aussi être considéré comme un signe identificateur que l'on rattacherait au droit des marques. Dans tous les cas, la protection du message olfactif passera nécessairement par l'un de ces droits particuliers.

[39] V. par exemple pour l'utilisation de cette catégorisation, J.-M. BRUGUIERE, art. précité, p. 179 et s., D. GALAN, *op. cit*., p. 28 et s.

5. Le droit des marques, une protection appropriée pour l'odeur. Si différents droits peuvent être invoqués pour la protection des odeurs, il s'avère toutefois que le droit des marques est l'objet central de notre réflexion. Ainsi, à notre sens, les odeurs sont tout à fait à même d'être protégées par le droit des marques. En effet, la marque se définit avant tout comme un signe distinctif permettant aux consommateurs de repérer, puis de reconnaitre, un produit parmi la multitude de biens de consommation et de services aujourd'hui présents, pour ensuite réitérer son achat. La notion centrale du droit des marques, son dénominateur commun, est donc l'existence d'un signe identificateur. Or, la sémiologie, qui n'est autre que la science « *qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale* »[40], tend aujourd'hui à inclure dans sa sphère, auparavant limitée à la communication verbale, la communication chimique, et plus particulièrement olfactive. Divers travaux ont été consacrés au pouvoir des odeurs dans notre communication, allant même jusqu'à modéliser notre mode de communication olfactive[41]. L'odorat est donc un signe de communication à part entière dans nos modes de vie contemporains. Il apparaitrait alors incompréhensible d'affirmer que l'odeur est un signe partout, mais ne peut être un signe identificateur au sein du droit des marques.

De la même manière, nous avons abordé la question de la différence entre source odorante et message olfactif. Néanmoins, la source odorante importe peu pour le droit des marques et seul le message olfactif sera pris en considération, tout comme pour le droit d'auteur. En pratique, il s'avère que seul le droit des marques est réellement efficient dans ce domaine. En étudiant le droit d'auteur, nous nous apercevrons effectivement qu'il est nécessaire d'être face à une véritable création olfactive pour obtenir protection. Nous ne parlons alors pas d'odeur en droit d'auteur mais de fragrance. La protection des odeurs, de toutes les odeurs, ne peut donc être effective que par l'application du droit des marques qui permet de protéger l'ensemble des signes olfactifs quel que soit leur composition. C'est ainsi que nous démontrerons que le droit des marques est le droit des odeurs.

6. L'intérêt de l'étude : la recherche de nouvelles marques. Les marques ont connu depuis plusieurs années des évolutions marquantes qui peuvent être retracées sous forme d'étapes. Ainsi, dans les premiers temps du développement des marques, les grandes entreprises utilisaient les noms patronymiques comme signes distinctifs. Ainsi, les entreprises

[40] F. DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, éd. Payot, Paris, 1979, p. 33.
[41] V. par ex. la thèse de A. TONELLI, *Le rôle de l'odeur dans la communication interpersonnelle : vers une modélisation de la communication olfactive*, thèse soutenue le 5 juillet 2011 pour l'Université de Genève, sous la direction de D. Courbet.

comme *Renault*, *Peugeot* ou encore *Michelin*[42] sont des entités qui reposent toutes entières sur un nom. Néanmoins, nombres de ces entreprises ne sont aujourd'hui plus dirigées par les descendants des fondateurs, de sorte que le nom ne correspond plus réellement à un identifiant de type familial. Avec le temps et les mouvements de valeur concernant ces marques, les créateurs se sont peu à peu tournés vers des noms indépendants du leur, de sorte que l'on ne puisse plus rattacher systématiquement l'entreprise à un nom mais davantage à une entité abstraite. Durant des décennies[43], la tendance était alors de se tourner vers l'adoption de marques nominales ou figuratives. En recherche permanente de nouveauté et d'originalité, les logos et les noms évoluaient au fil des habitudes de consommation.

L'internationalisation des échanges et la facilité pour les acteurs économiques de s'implanter dans différents marchés étrangers ont rendu encore plus ardue la recherche d'une marque à la fois utilisable partout mais aussi efficace. Dès lors, en raison de la multiplication des marques déposées, de nombreuses « *déconvenues* »[44] se sont produites du fait de l'encombrement des registres. Le développement des marques a en effet engendré un appauvrissement corrélatif des signes disponibles. Néanmoins, afin d'éviter l'émergence d'un monde dans lequel il ne serait plus possible de créer des marques nouvelles, un compromis devient possible. Ainsi, entre « *l'étouffement du consommateur par des signes visuels ordinaires et la condamnation pure et simple de tout signe de ralliement et de fidélisation de la clientèle* » faute de disponibilité[45], il est possible d'avoir recours à la nouveauté : les créateurs de marques se sont alors ingéniés à utiliser de nouveaux signes jusqu'alors peu utilisés. C'est ainsi que les sons et les couleurs ont notamment vu le jour en tant que signes distinctifs. Si ce compromis semble efficace, il n'en demeure pas moins qu'il tend à faire disparaitre l'une des conditions essentielles du droit des marques. En effet, le droit des marques est le seul droit de propriété intellectuelle à ne nécessiter aucune originalité pour exister. Or, il semble que l'originalité soit aujourd'hui de mise à chaque création de marque. L'attitude contraire encoure en effet le rejet de la demande du faire d'une antériorité opposable.

---

[42] Entreprises citées notamment dans l'ouvrage de V. BARBET et P. BREESE, *Le marketing olfactif*, Les presses du management, Paris, 1999, p. 320.
[43] Pour une étude de l'évolution des marques, V. notamment les ouvrages J.-M. FLOCH, *Identités visuelles*, PUF, 1995 ; B. HEILBRUNN, *La consommation et ses sociologies*, Armand Colin, 2005 ; G. LAURENT et J.-N. KAPFERER, *La sensibilité à la marque*, éd. D'organisation, 1992 ; H. MACCIONI, *L'image de marque*, Economica, Paris, 1995 ; R. TEDLOW, *L'audace et le marché. L'invention du marketing aux Etats-Unis*, éd. Odile Jacob, 1997.
[44] J. LARRIEU, « La marque, un signe en effervescence », *Dr. et Patri.*, octobre 1999, p. 56.
[45] D. GALAN, *op. cit.*, n° 483, p. 389.

Les marques atypiques ont alors fait leur apparition récemment[46]. Si des signes figuratifs tels que les signes en trois dimensions sont apparus au début du XXème siècle[47], les marques en mouvement ont vu le jour ces dernières années[48]. Toujours dans le domaine figuratif, si les nuances de couleurs sont admises sans problème, les couleurs plates se sont vues reconnaitre une validité par la Cour de Justice en 2003 seulement[49], ouvrant encore un peu davantage les possibilités de création. Les sons, rendus possibles par la loi du 4 janvier 1991, ont également séduits par leur facilité de mise en œuvre et leur pouvoir attractif sans que les consommateurs puissent véritablement y échapper[50]. Si ces derniers sont légalement envisageables, certains souffrent de la même faiblesse que les odeurs, nouvel outil d'attraction de la clientèle : ils ne sont pas tout admis dans la sphère du droit. Il s'agit en pratique des sons tels que les bruitages qui manquent de traduction graphique acceptable. Ces signes spéciaux, utilisés dans le cadre du marketing, ne sont pas nécessairement reconnus comme marque, du moins pas encore. C'est le cas des odeurs qui ne sont pas admises pour le moment. L'harmonisation du droit des marques atypiques ainsi que le maintien de l'évolution des marques possibles doit nous conduire à admettre l'ensemble de ces signes, raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur ce projet de recherche.

7. Une réponse nécessaire à l'essor du marketing olfactif. Lors de l'utilisation des odeurs dans le dessein de vendre un objet ou un service, il existe des hypothèses manifestes de tromperies des consommateurs sur la marchandise, réprimées par l'article L. 213-1 du Code de la consommation. Ainsi, seront punis les comportements visant à diffuser une odeur pour faire croire aux clients que le produit possède une qualité dont il est en réalité dépourvu. Ce sera le cas par exemple de la diffusion de l'odeur de feu alors que des pizzas sont cuites industriellement. La tromperie peut aussi relever de l'article L. 121-1 dudit Code relatif à la publicité trompeuse, l'odeur pouvant être considérée comme « *un moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des*

[46] Sur l'acceptation croissante des marques atypiques, V. *infra* n° 206 et s.
[47] V. les exemples cités par J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, art. précité, n°114 : CA Nîmes, 30 mai 1927, *Ann. propr. ind*. 1929, p. 243 ; Cass. crim. 21 févr. 1931, *Ann. propr. ind*. 1931, p. 240 ; CA Paris, 4 mars 1957, *Ann. propr. ind*. 1957, p. 174 ; 11 mars 1958, *RIPIA* 1959, p. 106, note RD ; Cass. 20 mars 1985, *PIBD* 1985, III, p. 289.
[48] V. par ex. l'enregistrement une marque de la société Sony Ericssons mobile communications représentant un liquide orange en mouvement : OHMI, 2ème Chambre d'Appel, 23 septembre 2010.
[49] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel, Rec.* p. I-3793 ; *D.* 2003, p. 1501 ; *PIBD* 2003, n°776, III, p. 594 ; *Propr. intell*. 2003, n°9, p. 424, obs. I De Medrano Caballero
[50] J.-M. BRUGUIERE, art. précité, n° 7, p. 175.

biens ou des services qui lui sont proposés »[51]. Ces hypothèses de tromperies resteront néanmoins marginales dans la mesure où il s'agira dans la majorité des cas de simples exagérations des odeurs qui ne sont pas de nature à être condamnées.

En dehors de ces hypothèses d'un mauvais usage des odeurs à destinations des consommateurs, le marketing olfactif est une pratique qui tend aujourd'hui à se démocratiser. En effet, l'odeur est vectrice d'un message et l'on sait depuis longtemps déjà qu'elle est un mode de communication non verbale, utilisée à différents stade de notre vie. « *Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur de l'humanité* » écrivait Süskind[52], et il était encore loin de ce que la science à découvert par la suite. En effet, l'odorat est le sens de l'émotion, mais une émotion que l'homme ne maitrise pas, elle est indépendante de sa volonté. Il a été démontré que l'information olfactive stimule les zones limbique et sensorielle, toutes deux responsables des émotions, du plaisir mais aussi de l'humeur, de la faim et de la soif. Or, nous l'avons déjà relevé, l'odeur n'est pas un son ou une image desquels il est possible de détourner son attention. L'odeur est partout et on ne peut s'empêcher de la sentir en respirant. Partant de ce constat, et puisque l'odorat est capable de « *ressusciter des sensations profondément enfouies* »[53], « *les souvenirs et les émotions allant toujours de pair* »[54], l'implantation d'un produit dans le cerveau des consommateurs doit nécessairement passer par la sphère émotionnelle la plus importante, l'odeur.

Ainsi, le processus décisionnel des consommateurs va s'en trouver modifié. En pratique, il sera question de placer sur le chemin du consommateur des odeurs diverses suivant le sentiment que l'on veut lui faire adopter. L'environnement olfactif ainsi créé sera propice à l'achat car il a été plusieurs fois démontré[55] que ce facteur jouait un rôle décisif dans le comportement du consommateur : l'odeur diffusée dans les enseignes *Nature et Découverte* vise à détendre les consommateurs, de la même manière que la diffusion d'une odeur rappelant les vacances comme le monoï entraine celui-ci dans une invitation au voyage. Il

---

[51] Définition donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1998, citée par J.-M. BRUGUIERE, art. précité, n° 10, p. 177.
[52] P. SUSKIND, *op. cit.*, p. 120.
[53] A. GIBOREAU et L. BODY, *Le marketing sensoriel, de la stratégie à la mise en œuvre*, éd. Vuibert, Paris, 2007, p. 10.
[54] Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Sieckmann, présentées le 6 novembre 2001, point n° 29.
[55] V. sur ce point V. BARBET et P. BREESE*, op. cit.* p. 157. Les auteurs illustrent ce propos en donnant l'exemple du psychiatre américain Hirsch qui a découvert que la diffusion d'odeur de fleurs dans les casinos augmentait de façon conséquente la mise des joueurs. Il devint alors conseil auprès des entreprises désireuses d'augmenter leur rentabilité grâce aux odeurs.

s'agit alors dans ces exemples de valoriser l'espace commercial par la diffusion d'une odeur « cadre » mettant les consommateurs dans une ambiance particulière[56]. D'autres méthodes olfactives sont par ailleurs utilisées par les acteurs économiques. La plus connue reste évidemment celle consistant à ajouter au produit une odeur plaisante. Il peut alors s'agir de produits dont le consommateur attend qu'ils possèdent une odeur. Ainsi, ce sera le cas des nombreux produits cosmétiques ou d'hygiène pour lesquels les créateurs s'ingénient sans cesse à trouver de nouvelles odeurs auxquelles on prête des vertus diverses et variées. Ainsi par exemple les déodorants dont l'odeur laisse à penser qu'ils contiennent du lait ou des plantes, le produit vaisselle qui sent la framboise. Les produits d'entretien connaissent le même sort et l'on ne saurait faire la liste de toutes les odeurs rencontrées dans le rayon des lessives et adoucissants. Une autre démarche plus récente des acteurs économiques consiste à ajouter des odeurs à des produits qui en sont naturellement dénués. Aussi, les « post-it » se sont parés d'odeur de pomme tandis que les stylos « Bic » possèdent une encre qui sent différemment selon la couleur choisie. Ainsi, le vert sentira la pomme tandis que le jaune sentira la banane et le violet le raisin[57]. Une certaine liberté quant aux choix des odeurs existe ici dans la mesure où le consommateur n'a pas d'*a priori* sur l'odeur que le produit devrait avoir, ce qui est un avantage qui permet alors une grande diversité des odeurs rencontrées. Une autre méthode de commercialisation olfactive consiste en la tentative de marquer l'odeur déplaisante d'un produit par l'utilisation d'autres odeurs qui les couvriraient. Ce procédé avait été testé par Total à une époque afin de rendre les carburants plus agréables. Cependant la tentative fut un échec, sans doute parce que les odeurs de vanille et de fruits n'allaient pas de pair avec un produit polluant tel que le gazole, les consommateurs ne parvenant pas à associer ces odeurs agréables et familières à des produits qu'ils savaient dangereux[58]. Enfin, s'agissant de marketing olfactif, il est possible de rencontrer ce que les entreprises sont appelées à développer davantage à l'heure actuelle : une signature olfactive. Ainsi, qu'il s'agisse de producteurs de biens de consommation ou de services, cette identité olfactive vise à associer une odeur « *à un nom d'entreprise, à une enseigne ou à une marque spécifique* »[59]. Allant au-delà de la valorisation du point de vente, cette identité peut être utilisée partout, dans la publicité, les magasins, sur les produits etc. Il s'agit là d'une stratégie commerciale susceptible d'attirer les consommateurs et de les marquer pour ensuite permettre la réitération

[56] Sur la diffusion des odeurs en milieu commercial, V. B. DAUCÉ, *La diffusion de senteurs d'ambiance dans un lieu commercial : intérêts et tests des effets sur le comportement,* Thèse, Rennes I, 2000, notamment p. 99.
[57] Notons que l'on perçoit ici la base de notre raisonnement scientifique, développé plus loin, qui démontre qu'une association odeur/couleur est innée chez l'homme. V. *infra* n° 305 et s.
[58] D. GALAN, *op. cit*., n° 502, p. 403.
[59] V. BARBET et P. BREESE*, op. cit.* p. 182.

de l'acte d'achat. Les exemples de signatures olfactives ne manquent pas à l'heure actuelle : *Novotel* à conçu pour ses hôtels deux ambiances olfactives apaisantes[60], à l'instar de *Zadig et Voltaire,* des casinos *Partouche* ou d'*Air-France* et de la *SNCF* qui travaillent à la mise au point d'un « logolf »[61].

Avec ces diverses méthodes, le marketing est devenu avant tout *« une science de la perception, plus que de la réalité* »[62], un message subliminal en somme. Ce travail de la part des acteurs économiques nécessite selon nous une protection. En effet, il s'agit à n'en pas douter d'une véritable valeur immatérielle, une valeur patrimoniale parfois très importante pour ceux qui les utilisent. Tout comme certains biens immatériels nouveaux se sont vus reconnaitre une existence juridique, tels que les noms de domaine, il apparait utile de reconnaitre aux odeurs une valeur économique que l'on pourrait défendre. Car en effet, si les entreprises investissent beaucoup dans le marketing olfactif, rien ne leur garantit une protection contre la reproduction de cette odeur par des concurrents malhonnêtes. Or, il ne fait aucun doute que l'odeur est un signe distinctif de ralliement de la clientèle au même titre que le nom, le logo ou encore le son. Il est alors important, en tentant de rendre effective l'application du droit des marques, de rendre la protection des odeurs efficace.

8. Une situation aujourd'hui verrouillée. Depuis l'émergence du marketing olfactif, les entreprises ont tenté à plusieurs reprises d'obtenir une protection. En effet, alors que peu de législations ne se prononçaient sur ce cas particulier, les acteurs économiques de divers Etats ont demandé la reconnaissance de la validité de leurs marques olfactives. Aux Etats-Unis par exemple, où l'enregistrement n'est pas constitutif de droit, l'usage a permis d'enregistrer des odeurs telles que la cerise pour des lubrifiants synthétiques[63], la menthe ou encore la fraise[64]. Ainsi, 34 publications de marques olfactives sont aujourd'hui recensées[65]. Dans les Etats soumis au droit communautaire il était de même possible de penser que l'ouverture dont font preuve les textes permettaient l'enregistrement de ces marques

[60] Une ambiance « *Intermède* » fleurie et une ambiance « *Cosy Lounge* » boisée.
[61] Logo olfactif.
[62] P. GEORGES et M. BADOC, *Le neuromarketing en action – Parler et vendre au cerveau*, éd. Eyrolles, Paris, 2010, p. 8.
[63] Enregistrement n° 2463044
[64] Enregistrement n°2596156
[65] Après une recherche demandée à l'INPI en novembre 2010 concernant les marques olfactives américaines, réf n° DSI/R-23398 : parmi les odeurs enregistrées, on trouve notamment la noix de coco, le citron, la vanille, ou encore le raisin.

particulières. En effet, il s'agit d'une liste « *fort accueillante* »[66] des signes distinctifs admis qui permet d'envisager tout autre type de signe. En pratique, le Royaume-Uni a accueilli l'odeur de bière pour des fléchettes[67] ou encore l'odeur de rose pour des pneus[68] tandis que l'OHMI a enregistré l'odeur d'herbe fraichement coupée[69].

L'évolution semblait alors favorable. Néanmoins, c'était sans compter la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire Sieckmann[70] rendue le 12 décembre 2002. La décision, au premier abord, semble admettre les odeurs en tant que signe distinctif. En effet, la Cour affirme que la directive « *doit être interprétée en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement* ». Par principe donc, tout élément que l'homme peut percevoir par les sens peut potentiellement constituer un signe valable en tant que marque. En dépit des apparences, cette jurisprudence met un terme à cette émergence tant attendue en définissant ce qu'elle attend de la condition de représentation graphique. Ainsi, la représentation se veut graphique lorsqu'elle est constituée « *au moyen de figures, de lignes ou de caractères* ». De plus, cette représentation devra être « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ». Dans l'arrêt en question, aucune des solutions proposées ne conviendra, à savoir une description, une formule chimique ou encore le dépôt d'un échantillon. Par la suite, nous découvrirons qu'en réalité, aucune méthode, même élaborée n'a jamais été acceptée par un quelconque office récepteur ni par aucune juridiction, les conditions de la représentation graphique étant trop draconiennes.

Les chances de voir une marque olfactive enregistrée de manière efficace sont donc minces, d'autant que depuis cette décision, l'ensemble des marques olfactives qui avaient été précédemment enregistrées n'ont pas été renouvelées au sein de l'Union Européenne[71]. De plus, plus aucune entreprise n'a tenté de déposer une telle marque par peur de voir sa

---

[66] J.-M. BRUGUIERE, art. précité, n° 25, p. 187.

[67] Enregistrement n° 200234 du 3 mai 1996 et renouvelé en 2004, effectué par Unicorn Product pour des produits de la classe 28 : « *the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts* »

[68] Enregistrement n° 20014116 du 9 avril 1996 et renouvelé en 2004, effectué par Sumitomo Rubber Co. pour des produits de la classe 12 : « *a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres* »

[69] OHMI, 2ème ch. rec., 11 février 1999, *Vennootschap onder Firma Santa Aromatic Marketing*, aff. n° R 156/1998-2, pt. 14 : « *The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognizes from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences* ».

[70] CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann, Rec*. p. I-11737 ; *PIBD* 2003, n° 759, III, 125 - CJUE, 12 février 2004, *Henkel, Rec*. p.I-1725 ; *PIBD* 2004, n° 787, III, 327 ; *D*. 2005, pan. 501, obs. S. Durrande, point n° 30.

[71] Source : site de l'INPI : http://bases-marques.inpi.fr/ qui démontre le non renouvellement de ces marques dans le délai imparti.

demande rejetée. Cette crainte est toutefois légitime dans la mesure où les offices récepteurs des Etats ont largement évincé le problème en prônant, dans leurs directives internes, le refus même d'étudier ces demandes. Ainsi par exemple, l'article 9.7 des directives relatives aux procédures devant l'OHMI[72], mises à jour récemment, pose qu' « *à l'heure actuelle, les marques olfactives ne sont pas acceptables* » et que par conséquent « *de telles demandes ne sont pas rejetées mais sont réputées ne pas avoir été déposées* ». Pire que le rejet, l'inexistence est donc devenue le sort de ces marques. Cette situation, qui pénalise les acteurs économiques, pénalise aussi le marché économique. En effet, en vertu de l'article 6 quinquies A 1er de la Convention d'Union de Paris « *toute marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union* ». L'arrivée de marques olfactives enregistrées aux Etats-Unis par exemple pourrait créer une discrimination à l'égard des ressortissants de l'Union Européenne qui ne peuvent défendre leurs odeurs. Il convient alors de tenter de trouver la possibilité d'enregistrer ces marques. Est-il strictement impossible de proposer une représentation graphique convenable des odeurs ? Ce signe n'est-il pas un signe distinctif digne de protection en dépit des conditions de forme ?

9. Plan d'étude. **Une démarche globale autour du signe olfactif**. Afin de répondre à ces questions et permettre un enregistrement effectif des marques olfactives, notre attitude consistera dans un premier temps à justifier de notre position de défense de ces marques. En effet, alors que depuis plusieurs années aucune d'entre elles n'est admise au sein de l'Union Européenne, pourquoi remettre en cause ce rejet ? Nous pensons, au soutien de cette recherche, qu'en dehors de l'exigence de représentation graphique, tout porte à croire que ce signe possède toutes les qualités requises pour remplir le rôle de marque capable de distinguer les produits porteurs de l'odeur d'autres produits concurrents. Nous pensons également que les consommateurs sont à même de reconnaitre ces signes.

Partant de sa relation avec le droit des marques, nous avons tenté de raisonner à partir de l'odeur et de voir comment elle gravite autour du droit. Nous tenterons alors de démontrer que l'odeur peut – et doit - être intégrée au droit des marques. Quels sont alors les rapports qu'entretiennent l'odeur et le droit des marques ? Le signe olfactif pourrait être protégé par d'autres droits de la propriété industrielle, tels que le droit du brevet ou le droit d'auteur. Il

[72] Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, p. 25

s'avère toutefois que ces droits, s'ils peuvent protéger une odeur, ne sont pas nécessairement appropriés pour protéger toutes les odeurs nécessaires au marketing olfactif. De plus, il semble que le signe olfactif est internationalement considéré davantage comme un signe distinctif que comme une création, de nombreux Etat ayant admis l'enregistrement - ou du moins l'usage - d'odeurs en tant que marque, moins en tant qu'œuvre. Cette vision d'ensemble du droit nous a conduit à entreprendre une démarche téléologique visant à affirmer avec certitude que le droit des marques ne peut faire l'impasse sur ce signe qui répond en tout point à sa finalité. En effet, si cette admission des marques olfactives est jugée souhaitable pour certains, elle est selon nous inéluctable afin de préserver la logique juridique inhérente au droit des marques. Admettre l'ensemble des autres marques atypiques sans admettre l'odeur, qui est pourtant un bien immatériel véritable répondant à l'ensemble des fonctions assignée à la marque, revient à annihiler le droit et lui ôter toute crédibilité.

10. Une approche nécessairement concrète. Notre recherche aurait pu se contenter, pour être effective, de se concentrer sur ce qui pose concrètement problème lors de l'admission des marques olfactives, c'est-à-dire les conditions de représentation graphique et de distinctivité de telles marques. Néanmoins il nous semblait hasardeux de défendre une marque sans avoir auparavant démontré la légitimité d'une telle approche. En effet, il n'est pas envisageable selon nous de raisonner en terme de représentation graphique ou de distinctivité si, au départ, le signe olfactif n'est pas fondamentalement apte à devenir une marque. Au sein de cette étude, nous passerons donc d'un raisonnement qui tente d'intégrer le signe olfactif dans le giron du droit des marques, à un raisonnement à partir du droit des marques lui-même, confronté à l'intégration effective de la marque olfactive. Dans le cadre de cette approche, il nous appartenait de faire face à la principale difficulté pratique rencontrée par les signes olfactifs : la représentation graphique. En effet, le défaut de représentation graphique valable des odeurs est à l'origine de leur rejet. Il s'agira alors de démontrer, notamment à l'aide de la jurisprudence et de méthodes scientifiques probantes, qu'une représentation valable est possible. De plus, nous nous attacherons à compléter ce raisonnement en faisant état d'une véritable distinctivité des signes olfactifs, distinctivité qui rend la marque valable.

Globalement, notre raisonnement partira du signe olfactif dans sa relation effective avec le droit. Nous étudierons donc l'intégration de ce signe au sein du droit des marques (**Première**

partie). Après avoir démontré que ce signe atypique doit être admis en tant que marque atypique, nous tenterons de confronter les conditions du droit des marques aux marques olfactives afin d'envisager leur validité concrète (**Deuxième partie**).

PREMIÈRE PARTIE : LE SIGNE OLFACTIF ET LE DROIT DES MARQUES

DEUXIÈME PARTIE : LE DROIT DES MARQUES ET LES MARQUES OLFACTIVES

1ère PARTIE - LE SIGNE OLFACTIF

ET LES DROIT DES MARQUES

11. La place confuse du signe olfactif dans l'environnement juridique. En tant qu'objet non encore totalement intégré dans notre système juridique, le signe olfactif rencontre quelques difficultés à se voir attribuer une place précise en droit, notamment en droit de la propriété intellectuelle. Notre étude tentera alors de répertorier les droits qui pourraient s'intéresser à la protection des odeurs en tant que valeur patrimoniale, pour ensuite vérifier l'efficience de la protection proposée. Il s'agit en réalité de mettre l'odeur dans son contexte afin de tirer le meilleur parti des dispositifs existants et aboutir à une protection concrète. Malgré le nombre important de droits possibles, il ressort de notre analyse une certaine faillibilité de ces diverses hypothèses envisageables, ce qui confirmera notre postulat de départ selon lequel c'est par le droit des marques que l'odeur doit être protégée. Nous nous intéresserons donc à la place que tient concrètement l'odeur dans le droit des marques. De façon très large, nous étudierons l'odeur à travers le droit comparé et le droit international afin de rendre compte très largement de la place effective de ce signe au sein du droit des marques.

12. La démonstration d'une ouverture concrète du droit au signe olfactif. L'analyse des diverses tentatives d'uniformisation du droit des marques nous conduira à considérer le droit de l'Union comme le fondement de notre réflexion car il représente selon nous le système le plus abouti. Le signe olfactif y est reconnu comme un véritable signe doté de signification, comme c'est le cas aussi pour de nombreux Etats ainsi que par la plupart des instances internationales. Néanmoins, être un signe ne signifie pas être capable d'être une marque en tant que telle. Ainsi, en l'absence de tout consensus à ce sujet, il apparait utile de tenter de prouver la légitimité du signe olfactif en prenant appui sur la réalité du droit des marques. Il sera alors question de situer l'odeur non seulement au regard de la notion même de marque telle qu'elle ressort des textes, mais aussi en s'appuyant sur la jurisprudence qui élabore la théorie du droit des marques. L'analyse théorique du droit des marques révèle alors toute la potentialité des odeurs en tant que signe distinctif. Enfin, l'ouverture du droit des marques aux signes olfactifs devra encore être envisagée au regard des autres signes atypiques qui sont eux admis dans le champ de la protection des marques. Afin d'étudier tous ces rapports du signe olfactif avec le droit des marques, nous chercherons tout d'abord la place qu'occupe ce signe au sein du droit (**Titre I.**), pour ensuite démontrer qu'en l'absence d'une réelle protection uniforme, une ouverture théorique du droit des marques au signe olfactif se vérifie néanmoins (**Titre II.**).

TITRE 1. LA RECHERCHE DE LA PLACE DU SIGNE OLFACTIF AU SEIN DU DROIT

13. Une nécessaire analyse contextuelle du droit. Dans le cadre de notre recherche, il apparait utile de confronter le signe olfactif à son environnement juridique afin de trouver une protection effective pour ce signe qui, lorsqu'il est utilisé en tant que signe distinctif, possède une valeur patrimoniale. Aussi, nous avons pris le parti de tenter de rechercher une réservation privative des odeurs par un autre biais, notamment par l'utilisation d'autres droits de la propriété intellectuelle : le brevet tout d'abord, puis le droit d'auteur dont on sait que l'odeur est régulièrement revendiquée en tant qu'œuvre de l'esprit. Afin d'être complets, nous étudierons ensuite le droit commun fondé sur la responsabilité civile délictuelle. Cette recherche de protection des odeurs en tant que signe distinctif par d'autres procédés que le droit des marques servira en réalité à justifier le maintien du recours au droit des marques. En effet, afin de défendre l'utilité du droit des marques, il ne peut exister un autre droit concurrent plus simple à mettre en œuvre, faute de quoi notre recherche serait inutile (**Chapitre I.**).

14. Un droit des marques complexe sur le plan international. Si le droit des marques s'avérait être le seul à pouvoir être concrètement utilisé, il n'en demeure pas moins que celui-ci est un droit purement territorial : la protection d'un signe ne vaut qu'à l'intérieur des frontières dans lesquelles il est enregistré, chaque Etat étant souverain pour la protection des signes enregistrés sur son territoire. Dans les faits, la multiplication des marques au sein de chaque Etat, la volonté des titulaires d'étendre la protection au-delà des frontières de leur pays d'origine, ainsi que l'ajout de strates de droit international, font du droit des marques une réalité complexe difficile à appréhender lorsqu'il s'agit de traiter de points non encore uniformisés. Dans notre recherche d'une protection des odeurs en tant que signe, il sera alors nécessaire de percevoir la place que tient ce signe au sein des différentes législations mais aussi au sein des institutions internationales qui tentent d'uniformiser le droit des marques. Il serait en effet intéressant que le droit puisse être homogène dans l'ensemble des Etats, ce qui faciliterait son application et renforcerait la légitimité de ce signe atypique (**Chapitre II.**)

CHAPITRE 1. LA RECHERCHE INFRUCTUEUSE D'UNE PROTECTION DES ODEURS EN DEHORS DU DROIT DES MARQUES

15. Délimitation de l'étude. Rappelons que toute valeur utile et rare est par nature un bien dont la protection doit être assurée par des techniques de droit, notamment par des règles exceptionnelles d'appropriation lorsqu'il s'agit de biens immatériels, laquelle résulte nécessairement de l'intervention législative[73], à défaut par le droit commun, notamment le droit de la responsabilité civile. Dans ce contexte, le signe distinctif olfactif, s'il n'est pas encore une marque, possède néanmoins une valeur qu'il convient de défendre.

La recherche d'une protection des odeurs semble nécessaire en dehors du droit des marques afin notamment de savoir si une protection privative peut être obtenue par un autre moyen. Ainsi, cette tentative de réservation passera inévitablement par le droit de la propriété intellectuelle, droit naturel de ces valeurs immatérielles : nous étudierons alors l'opportunité de recourir au droit des brevets et au droit d'auteur afin de protéger les signes distinctifs olfactifs (**Section 1**). En l'absence de réservation privative probante, nous nous tournerons ensuite vers la réservation non privative des odeurs par l'intermédiaire du droit de la responsabilité civile délictuelle. Il s'agit en effet d'un concept accueillant qui permettra la défense du signe face à un agent économique qui profiterait indument du signe olfactif valorisé par une entreprise, mais dont la défense se révèle difficile faute de droit acquis (**Section 2**).

[73] D. MAINGUY, « De l'actualité de la notion de parasitisme », sous Cass. com., 22 octobre 2002, *SARL Métro libre-service de gros c/ SA Cartier*, *JCP G* 2003, n° 10, II, 10038.

Section 1. La réservation privative de l'odeur par le droit de la propriété intellectuelle

16. La propriété intellectuelle, mode de réservation naturelle des biens immatériels. Parce qu'elle s'établit sur des types de biens spéciaux comme des marques, des inventions ou des œuvres de l'esprit, et non sur une variété de biens physiques quelconques, la propriété incorporelle a besoin d'une reconnaissance par le droit objectif pour investir le type de bien considéré. Il s'agit d'une propriété élective, représentée par le droit de la propriété intellectuelle. C'est ainsi que l'on va s'intéresser spécifiquement à ces droits pour envisager la protection des signes distinctifs olfactifs car il apparait évident que c'est au sein de ces droits que doit se trouver naturellement la protection recherchée. Nous étudierons alors les différents droits envisageables ainsi que leurs conditions (**§1**), pour enfin s'intéresser à l'opportunité de recourir à ces protections spécifiques pour remplacer le droit des marques, qui vont en réalité s'avérer inappropriées (**§2**).

§1. Les droits envisageables pour la protection des odeurs

17. Parmi l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, certains seront exclus car ne présentant pas d'intérêt dans le cadre de notre recherche, comme par exemple le droit des dessins et modèles ou encore le droit des obtentions végétales. Nous nous attacherons alors à envisager de manière approfondie les deux droits qui, à côté des marques, fondent le droit de la propriété intellectuelle : le droit des brevets (**A**) et le droit d'auteur (**B**).

A. Le droit des brevets

18. Le brevet peut se définir comme un titre de propriété industrielle qui confère à son propriétaire le droit d'interdire à tout tiers non autorisé la reproduction de l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications du brevet. Ainsi, si une odeur accédait à cette protection, le titulaire pourrait exploiter l'odeur sans encourir le risque de se faire concurrencer. Néanmoins, pour obtenir cette protection, le droit des brevets suppose que soient envisager son objet (**1**) ainsi que les multiples conditions nécessaires à sa reconnaissance (**2**).

1. L'objet de la protection

19. Inefficacité de la protection du procédé de diffusion de l'odeur. De nombreuses entreprises investissent dans le marketing olfactif afin de fidéliser les clients. Ainsi, il est possible de voir divers procédés tels que les diffuseurs en tête de gondole, les diffuseurs individuels pour les linéaires, des diffuseurs de zonage, des panneaux publicitaires[74] ou encore de manière plus précise des objets olfactifs tels que des clés USB ou des brochures parfumées[75]. L'ensemble de ces procédés sont extrêmement technologiques et sont souvent très élaborés. Ils sont alors pour la plupart protégés par le droit des brevets en tant qu'outils de diffusion d'odeurs. Néanmoins, ces systèmes ne nous intéressent pas dans la mesure où ils permettent seulement de protéger le mode de diffusion des odeurs mais pas les odeurs en tant que telles. Il n'est en effet pas possible de garantir une utilisation privative, et donc exclusive, d'odeurs identifiées par le titulaire du brevet sur le diffuseur, si sophistiqué soit-il. Ce n'est donc pas par le biais des procédés techniques qu'il s'agit de rechercher la protection des odeurs mais bien par les odeurs elles-mêmes.

20. Protection de la formule chimique de l'odeur. L'intérêt de notre recherche étant de pallier le manque de protection des odeurs par le droit des marques, et donc de trouver une réservation privative précise et juridiquement protégeable de l'odeur en cause, nous devrions nous intéresser au message olfactif, celui qui est perçu par les sens. En effet, l'utilisation de l'odeur tend à transmettre un message au consommateur. Cependant, l'odeur est une émission volatile, ce qui empêche *de facto* sa protection par le droit des brevets qui ne vise que des choses palpables, matérielles et susceptibles de description objective. Le brevet vise ainsi des inventions : « *il ne faut pas […] confondre le produit qui est brevetable avec le résultat qui ne l'est pas. Le produit est une chose concrète, alors que le résultat est une abstraction* »[76]. La protection sera donc envisagée via la formule chimique qui est à l'origine de l'odeur : il s'agit alors de breveter la source odorante (les composés odorants) en vue de protéger le message olfactif qui en résulte.

---

[74] Brevet déposé par Prolitec le 1er novembre 2004, publication FR2853123 (A1), 1er octobre 2004, et FR2853123 (B1) 30 septembre 2005.

[75] V. notamment pour ce type de produits les entreprises spécialisées telles que Marketing olfactif.com, HBES, Aeryum ou encore Scentys.

[76] J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, « Brevet d'invention », n° 32, avril 2003 (dernière mise à jour : mars 2012).

2. *La protection effective des odeurs par le brevet*

21. Des conditions multiples. L'article L. 611-10 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle énonce que « *sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle* ». Quatre conditions sont alors à envisager afin de vérifier si la formule chimique d'une odeur est brevetable ou non[77] : la nouveauté, l'activité inventive, l'application industrielle et l'existence d'une invention, ces deux dernières conditions étant au demeurant assez proches. Nous traiterons alors successivement de ces conditions afin de voir si l'odeur répond à ces exigences, en considérant tout d'abord les conditions ne posant pas problème pour les odeurs (**a**), pour finir en étudiant les conditions qui se révèlent plus difficiles à respecter (**b**).

a. Les conditions favorables à la protection des odeurs

22. La condition de nouveauté[78]. Cette condition objective figure à l'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle qui définit l'invention comme n'étant pas « *comprise dans l'état de la technique* ». L'exigence de nouveauté consiste à éviter que ne soient protégées deux inventions similaires dans la mesure où l'on ne peut accorder le monopole d'exploitation à deux agents différents. L'essence même du droit des brevets consistant dans la stimulation de la recherche ne serait en effet plus respectée[79]. Une comparaison devra alors être effectuée entre l'invention et l'état de la technique, ce dernier étant défini comme « *tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite, orale, un usage ou tout autre moyen* »[80], peu important la forme et le lieu de la divulgation antérieure.

---

[77] Sur la discussion quant au fait qu'il n'y aurait que trois conditions, l'invention étant l'objet du brevet et non une condition, V. notamment M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE (sous dir.), *Protéger les inventions de demain*, La documentation française, coll. Propriété intellectuelle, Paris, 2003, n° 13-22, pp. 23-31 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2006, n°171, p.102. (mise à jour édition 2012)

[78] V. notamment sur cette notion : J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, art. précité, n° 53 et s. ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Nouveauté », *J.-Cl. Brevets*, fasc. n° 4260, avril 2008.

[79] Cour de cassation, Ch. Crim., 12 janvier 1865, DP 1866.1.457 : « *C'est au prix de cette nouveauté qui enrichit le domaine public d'une véritable révélation industrielle que la loi ajourne le bénéfice devant en résulter pour tous en accordant à l'inventeur un droit exclusif pendant un temps déterminé* », cité notamment par J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, précité, n°53.

[80] Art. L. 611-11 al.2 du Code de la propriété industrielle.

L'odeur en particulier, sous forme de parfum notamment, pourra vraisemblablement constituer une invention nouvelle si elle résulte de la combinaison nouvelle de moyen connus, constituant notamment une création architecturale en fonction de l'ordre et de la disposition de chacun de ses composants[81] : si aucune combinaison des mêmes composants agencés de la même manière n'existe, il s'agit bel et bien d'une invention nouvelle. Selon le secteur considéré, il sera aisé de ne pas rencontrer d'invention déjà brevetée : le monde des odeurs est un monde secret au sein duquel personne ne dévoile ses procédés ou combinaisons, de peur de se les voir voler. De plus, aux vues des innombrables odeurs existantes, il est peu probable qu'une combinaison exactement similaire ne se retrouve.

En ce qui concerne de plus les odeurs dites simples, qui ne constituent pas une combinaison de diverses essences, nous pouvons exclure les matières premières naturelles qui ne sont pas brevetables[82]. Il sera néanmoins possible de protéger la création d'une odeur de synthèse, des matières premières synthétiques, en pleine expansion en raison notamment de la raréfaction des matières premières naturelles. Des industriels développent alors de nombreuses odeurs de synthèse[83], tel que Procter et Gamble qui a déposé à l'INPI un nombre considérable de brevets sur des molécules de synthèse telles que l'aldéhyde[84] ou la quinoléine[85] permettant de reproduire chimiquement des odeurs existantes. Les laboratoires Pfizer ont de même déposé un brevet pour l'éthyl maltol, molécule à note sucrée, caramel ou encore une molécule à odeur de mer, très puissante, la calone.

23. L'exigence d'application industrielle. l'article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « *Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture* », l'industrie ici étant synonyme d'activité humaine. Cette condition ne pose ici

[81] J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, Librairies techniques, Paris, 1984, pp. 152-153, cité par GALAN D., *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2010, n°44, p.61.

[82] Article L. 611-10 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle. L'odeur naturelle de rose, d'orange ou encore de lilas ne peuvent en effet pas être protégées.

[83] Citons par exemple la synthèse des corps à odeur de santal comme le sandalore, des notes fruitées modernes comme le dihydromyrcénol, l'hélional, à note verte tabacée, l'allyl amyl glycolate qui peut être assimilé à une sorte de musc vert, le salicylate de cis-3-hexenol à la puissance surprenante, l'iso e super que l'on pourrait appeler le camphre de violette, les mousse synthétiques à résorcilate : évernyl, les corps ambrés surpuissants : ambrox ou ambroxan.

[84] Pour l'aldéhyde, brevet pour des compositions parfumantes déposé par Procter et Gamble, publication EP1072673(A2), 31 janvier 2001.

[85] Malates et formes polymorphes de l'acide, brevet déposé par Procter et Gamble, Publication n° EP2001862(A2), 17 décembre 2008.

pas de problème particulier, s'agissant de formule chimique ayant vocation à être reproduite de façon industrielle, à grande échelle, en vue d'être exploitée commercialement.

b. Les conditions problématiques pour la protection des odeurs

24. L'activité inventive. S'agissant ensuite de l'activité inventive[86], elle est définie à l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle : « *une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique* », ce qui suppose de comparer l'invention revendiquée à l'état de la technique[87]. Il convient ici de préciser que tout document publié à un endroit ou un autre avant la date de priorité d'une demande de brevet européen fait partie de l'état de la technique. Comme pour la condition de nouveauté, l'état de la technique ne sera pas un inconvénient pour le parfum dans la mesure où c'est le secret des formules chimiques qui prédomine. Pour ce qui est des odeurs de synthèse prises isolément, l'état de la technique sera apprécié selon ce qui existe déjà chimiquement afin de vérifier si la formule est réellement nouvelle.

L'invention ne devra par ailleurs pas être évidente pour l'homme du métier, c'est-à-dire un technicien « *supposé connaître l'ensemble de la technique qui le concerne et l'essentiel des techniques analogues ou connexes* »[88], un homme du métier « *normalement compétent dans le domaine en cause* »[89]. Il faut alors « personnaliser » l'homme du métier et « *désigner selon le secteur le type de personnage aux yeux de qui la non-évidence devra être appréciée* »[90]. Pour ce qui est du secteur du parfum, l'homme du métier sera vraisemblablement le compositeur professionnel dont le métier consiste à créer de nouvelles odeurs, soit par combinaison de matière premières connues, soit pas la création de nouvelles matières premières.

---

[86] Sur cette notion, V. notamment P. MATHÉLY, J. LAVOIX, « L'activité inventive, condition de la brevetabilité », *Ann. propr. ind*. 1956, p.277 ; M. VIVANT, F. MACREZ, « Activité inventive », *J.-Cl. Brevets*, fasc. n° 4250, avril 2010 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, « Brevet d'invention », n° 80, avril 2003 (dernière mise à jour : mars 2012) ; E. DEMOUSSEAUX et L.-A. de BOISSE, « La notion d'activité inventive en matière de brevets d'invention », *JCP G* 1971, II, 10204.

[87] Position adoptée depuis longtemps par la Cour de cassation : Cass. com., 10 juin 1986, *Dossier Brevets*, 1986, III, p.4.

[88] J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, art. précité, n°87.

[89] CA Paris, 28 novembre 1977, cité par A. CHAVANNE, J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5° édition, Dalloz, 1998, n° 56, p. 55.

[90] J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, « Brevet d'invention », art. précité, n° 87.

Il convient enfin de se demander ce qu'est l'évidence, ou la non-évidence[91], pour cet homme du métier. Tout dépendra d'abord du mode d'appréciation retenu pour la caractériser. Il apparait que c'est l'appréciation objective de l'activité inventive qui est retenue dans une très large majorité[92], s'appuyant alors uniquement sur l'invention et non sur la démarche de l'inventeur. Selon Paul Mathély[93], est évidente pour un homme du métier l'invention qui « *s'impos[e] d'elle-même à l'esprit de celui-ci, en dehors de tout effort inventif de sa part* », tandis que l'Office Européen des Brevets (OEB) se réfère à « *ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique* »[94]. Dans le domaine des odeurs, il faudra se concentrer sur les composants et leurs proportions pour déterminer si, oui ou non, l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique pour le compositeur « moyen » de parfum. C'est alors la complexité de la formule chimique qui rendra l'invention évidente ou non. Pour certains auteurs, *«il est probable que la plupart des compositions ne répondr[ont] pas aux critères d'activité inventive requis pour une protection par brevet »*[95], notamment si la plupart des composants sont ordinaires. Néanmoins cela ne sera pas vrai pour les compositions complexes ou pour les nouvelles matières premières présentant un réel effort de recherche[96].

25. Discussion sur la notion d'invention. La dernière condition, qui pour certains est davantage l'objet du droit qu'une condition, est aussi celle qui ne possède aucune définition légale positive. Les textes se contentent ici d'énoncer les exclusions de brevetabilité telles que les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes, les programmes d'ordinateurs et les présentations d'informations[97]. Il est utile, pour confirmer la qualité d'invention des odeurs, et

---

[91] M. VIVANT, F. MACREZ, « Activité inventive », *J.-Cl. Brevets*, fasc. n° 4250, avril 2010, n° 2.

[92] V. sur ce point, P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 2, 1952-1954, Sirey, n° 141, p. 66 ; M. DELAIRE, « Quelques remarques sur l'activité inventive en droit français des brevets d'invention », *JCP G* 1977, 1, n° 2852.

[93] Paul Mathély, « Le droit français des brevets d'invention », *Journ. not*. 1974, p. 156.

[94] OEB, dir., partie C, chap. IV, 11.4.

[95] Y. KERLAU et P. BREESE, « Dépôt de la première marque olfactive française », *Les Echos*, vendredi 4 et samedi 5 avril 1997.

[96] Cass. Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-12..487, Juris-Data n° 2007-039108 ; PIBD 2007, n° 857, III, p.502 : « *La Cour d'appel n'a pas exclu par principe que la définition des proportions adéquates des composants du produit puisse être l'objet d'une activité inventive* », cité par D. GALAN, *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2010, n° 40, p. 59.

[97] Article 611-10 al. 2 du Code de propriété intellectuelle : « *Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ; c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) Les présentations d'informations* ».

en l'absence de définition précise, de se référer au texte de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 qui distingue quatre types d'inventions : le produit nouveau, le procédé ou moyen nouveau, l'application nouvelle de moyens connus et la combinaison nouvelle de moyens connus. Pour le sujet qui nous concerne, le parfum sera sans conteste une combinaison nouvelle de moyens connus, tandis que l'odeur nouvelle de synthèse sera un nouveau produit. Selon les textes donc, l'odeur est une invention et en tant que telle, brevetable.

Un problème se pose néanmoins au regard de l'interprétation de certains auteurs des exclusions de brevetabilité puisqu'ils considèrent que le parfum, création technique, a en réalité une vocation esthétique et est donc exclu du champ de protection du droit des brevets[98]. La rédaction originaire de la loi du 2 janvier 1968[99] leur donnait raison dans la mesure où « *l'invention devait revêtir un caractère industriel au triple niveau de l'objet, de l'application et du résultat* »[100] : l'odeur en tant que telle n'a pas de caractère industriel dans son résultat qui se veut abstrait et esthétique. Certains auteurs maintiennent cette conception pour dénier aux odeurs le droit d'accéder au droit des brevets[101]. La loi du 13 juillet 1978 a toutefois procédé à une modification de la terminologie employée pour proposer que l'objet de l'invention soit «*fabriqué ou utilisé* » industriellement, laissant alors le choix entre un caractère industriel lors de la production ou lors de l'utilisation de l'invention. Le résultat de l'invention pourrait alors avoir une vocation esthétique si son mode de production est industriel. Nous pensons néanmoins qu'au regard de l'esprit du droit des brevets, le parfum en tant que combinaison d'éléments ne constitue pas une invention mais davantage une œuvre de l'esprit, une création artistique plutôt qu'industrielle[102], même si certains parfums ont reçu

[98] Nombreux sont les auteurs qui considèrent le parfum comme relevant de l'esthétique, V. par ex. : J.-C. GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », art. précité. ; A. CHAVANNE, J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5° édition, Dalloz, 1998, n° 18, p. 31 ; J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2006, n°186, p.113; *contra* : F. POLLAU-DULIAN, « La fragrance d'un parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur », *JCP G*, n° 31, II, 10138.

[99] Selon l'article 7 de la loi du 2 janvier 1968 : « *est considérée comme industrielle toute invention concourant dans son objet, son application et son résultat, tant par la main de l'homme que par la machine, à la production de biens ou de résultats techniques* »

[100] GALAN D., *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, art. précité, n° 47, p. 62.

[101] Le caractère technique résiderait désormais dans la condition d'invention : J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, Librairies Techniques, Paris, 1984, pp. 152-153.

[102] J.-C. GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », *D.* 2004, p. 2641.

approbation par leur enregistrement, ce qui confirme que le droit des brevets ne leur ferme pas définitivement la porte[103].

B. Le droit d'auteur

26. Délimitation du sujet. Tout comme pour le droit des brevets, nous allons envisager la protection des odeurs par le droit d'auteur en tant que palliatif à la difficulté de les protéger par le droit des marques. Le droit d'auteur pourrait se définir comme un ensemble de «*droits privatifs exclusifs, qui sont normalement accordés à l'auteur sur sa création de forme originale* »[104]. Ainsi, et contrairement au brevet, le droit d'auteur, qui suppose une création, ne peut accueillir en son sein qu'une fragrance élaborée et non pas une odeur simple : « *seule serait donc admise l'odeur bien élevée et policée : le parfum* »[105]. Le résultat doit donc venir d'un travail non pas seulement chimique mais aussi créatif. De la même manière, il ne s'agit pas ici de protéger le caractère technique de la création mais son résultat, sa finalité[106] : l'odeur en elle-même, le message olfactif et non pas sa combinaison chimique[107]. Afin de trouver une potentielle protection des odeurs par le droit d'auteur, nous devons tout d'abord qualifier le parfum d'œuvre de l'esprit, objet du droit d'auteur (**1**), puis nous nous attacherons à étudier les conditions de la reconnaissance d'un droit d'auteur (**2**), tout en nous apercevant que la protection se révèle plus difficile en pratique qu'en théorie.

1. L'objet du droit d'auteur : une œuvre de l'esprit[108]

27. Conséquences de l'absence de définition de l'œuvre de l'esprit. La loi accorde un droit exclusif à « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit* »[109] mais n'a pas entendu définir l'œuvre de

---

[103] V. par exemple : Enregistrement d'une composition de parfum n° EP1926530 du 4 juin 2008 déposé par QUEST INT SERV BV [NL] ; enregistrement n° EP1844759 du 17 octobre 2007 déposé par KAO CORP SA [ES] ; enregistrement n° FR2857260 (A1) du 14 janvier 2005 déposé par l'Oréal France ; enregistrement n° EP2124629(A1) du 2 décembre 2009 déposé par SLK FOUNDATION [PA].

[104] A. LUCAS et P. SIRINELLI, « L'originalité en droit d'auteur », *JCP G* 1993, n° 23, I, 3681, n° 1.

[105] M. RASLE, « Le Miasme et la Jonquille : le bannissement de l'odorat ? Variations sur des jurisprudences récentes », *Com. Com. Electr*., n° 7, juillet 2006, étude 16.

[106] Pour J.-C. GALLOUX, la forme olfactive « *représente la finalité du produit et l'objet du travail du parfumeur-compositeur, non par la composition chimique qui en est le support, ou la formule qui en est la description...* » : note sous TGI Paris, 26 mai 2004, *D*. 2004, Jur. p. 2641.

[107] Sur la distinction entre les composants chimiques et le message olfactif, V. notamment : J.-L. BRUGUIERE, « L'odeur saisie par le droit », *Mélanges Calay-Aulois*, Dalloz, 2003, p.169 ; O. LALIGANT, « La problématique de la protection du parfum par le droit d'auteur », RRJ 1989, n° 3, p. 587 à 636.

[108] Sur la notion d'œuvre de l'esprit en général, V. PH. GAUDRAT, « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, fasc. 1134, 2009.

l'esprit, notion centrale et objet du droit d'auteur. Cette lacune « *voulue et consciente* »[110] selon certains, permet à cette notion une adaptabilité relative et nécessaire au sein d'un droit sans cesse en évolution. Il apparait néanmoins que le laconisme du droit d'auteur fasse oublier que l'œuvre de l'esprit est l'objet du droit. Il est donc nécessaire de le caractériser avant d'analyser l'existence des conditions de fond, objet et conditions étant souvent confondus[111]. Il apparait par ailleurs que le silence de la loi donne un pouvoir important au juge qui devient l'arbitre du droit d'auteur. Il décide de ce qui entre ou non dans son champ d'application, de ce qu'est une œuvre et surtout de ce qui ne l'est pas, conférant au droit une instabilité latente[112].

28. Recherche d'une définition de l'œuvre de l'esprit. Il nous appartient alors, à l'instar de l'ensemble de la doctrine et des juges, de tenter une définition de l'œuvre de l'esprit, tout du moins de retenir celle qui nous apparait la plus appropriée, afin de percevoir les arguments qui militent en faveur de la protection des odeurs par ce droit. L'œuvre de l'esprit implique alors selon nous un minimum d'activité créative consciente (**a**) qui donne naissance à un objet devenu sensible (**b**). L'œuvre « de forme » qui en résulte, traditionnellement perçue comme une œuvre visible, laisse cependant ouverte la possibilité de protection des œuvres olfactives grâce aux conditions négatives posées par les textes (**c**).

a. Un travail créatif conscient

29. Un travail conscient. Il est possible d'affirmer que c'est uniquement par un travail humain que peut naitre une création, car il doit être conscient et naitre de la volonté de rendre perceptible une idée. Peu importe alors l'outil utilisé pour cette création, c'est de la main de l'homme qu'il doit être piloté. La conscience de la création reste cependant une condition discutable dans la mesure où nombreux sont les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques qui travaillaient sous l'emprise de drogue ou de l'alcool, sans pour autant que l'on dénie à leur

---

[109] Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1.

[110] C. CASTETS-RENARD, *Notions à contenu variable et droit d'auteur*, L'Harmattan, 2003, n° 5, p. 27, cité par GALAN D., *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, *op. cit*, n° 295, p. 256.

[111] M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, 1ère édition, Dalloz, 2009, n° 40, pp 51-54.

[112] En ce sens, PH. GAUDRAT, « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, art. précité *:* « *Le champ d'application du droit d'auteur n'étant pas autrement défini, il en résulte, sous la pression des intérêts économiques, un bric à brac d'objets protégés dont certains n'ont pas leur place dans la propriété littéraire et artistique* ».

travail le caractère d'œuvre de l'esprit[113]. Ce sont alors des œuvres d'un esprit « tourmenté », mais œuvre tout de même. Par ailleurs, il est possible selon nous de reconnaitre que le hasard puisse conduire à la création si son auteur « involontaire » manifeste par la suite sa volonté de faire valoir l'œuvre en question[114].

30. Un travail créatif. La seconde caractéristique que doit avoir une œuvre de l'esprit est la créativité, autrement dit l'idée de créer quelque chose de nouveau : la nouveauté est en effet inhérente à l'idée de création, le résultat de cette dernière étant par définition inexistante auparavant. La création, « *c'est la transformation que l'on fait subir à des éléments existants et déjà connus, pour en tirer un composé nouveau* »[115]. Le travail de réalisation d'un parfum est-il, selon le droit d'auteur, un travail relevant d'un processus créatif ?

L'émergence des contentieux à ce sujet, du fait de la volonté récente des parfumeurs de protéger leur œuvre au détriment du secret, tend à admettre que la « *création de nouveaux parfums est le résultat d'une véritable recherche artistique* »[116]. De façon plus précise, « *les fragrances peuvent être protégées si elles sont le fruit d'une combinaison inédite d'essences qui traduisent l'apport créatif de l'auteur* »[117]. Cependant, la Cour de cassation a dénié cette qualification de création aux parfums, évoquant un simple savoir-faire. Ainsi, la première

[113] Pensons par exemple à l'addiction connue de Baudelaire au haschich et à l'opium, certains lui prêtant même une bipolarité.
[114] E. TREPPOZ, « Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l'art contemporain ? », *RIDA*, juillet 2006, n° 209, p. 26 : « *Quoi qu'en dise le juriste, le hasard peut faire corps avec la création* ».
[115] R.P. LEPAULLE, *Les droits de l'auteur sur son œuvre*, Dalloz, 1927p. 22.
[116] T. com. Paris, 15ème ch., 24 septembre 1999 : *LPA* 3 mars 2000, n° 45, p. 13, note Calvo ; JurisData n° 1999-133029 .
[117] CA Paris, 4e ch., 25 février 2006, Sté Bellure c/ SA Beauté Prestige international : JurisData n° 2006-292501) - Dans le même sens : TGI Paris, 28 mai 2002, confirmé par CA Paris, 4e ch., 17 septembre 2004 : « *une fragrance, qui est le résultat d'une recherche intellectuelle d'un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d'un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique, constitue une œuvre de l'esprit perceptible individualisée bénéficiant de la protection du droit d'auteur* », *RTD com*. 2006, p. 365, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. intell*. 2005, n° 14, p. 47, obs. P. Sirinelli - TGI Paris, 26 mai 2004 : « *un parfum ne peut être exclu a priori de la protection revendiquée* », *D.* 2004, n° 36, p. 2641, note J.-C. Galloux, JurisData n° 2004-263574 - CA Paris, 17 septembre 2004, *PIBD* 2004, n° 797, III, pp. 653-656 ; *Propr. intell*. 2005, n° 14, chron., p. 47 - TGI Bobigny, 28 novembre 2006, un parfum « *est l'aboutissement d'un travail de recherche artistique accompli par des spécialistes dits « nez » qui consiste en la mise en présence de différentes substances, selon un dosage savamment étudié, pour donner naissance à une substance olfactive déterminée, identifiable et discernable par le consommateur* », sur cet arrêt : *Propr. intell*. 2007, n° 23, pp. 202-203, obs. J.-M. Bruguière ; *RLDI*, janvier 2007, n° 720, pp. 21-22, obs. L. Costes, J.-B. Auroux.

chambre civile[118], suivie par la chambre commerciale[119], énonce que « *la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas […] la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur* ». Le parfum serait alors un simple savoir-faire et non une œuvre, ce qui « *disqualifie la création candidate au statut d'œuvre* »[120].

S'il apparait évident que l'élaboration d'une fragrance relève du savoir-faire, cet argument ne convainc toutefois pas dans la mesure où toute œuvre nécessite un savoir-faire, si minime soit-il[121]. Ainsi, le peintre ou l'écrivain ont un savoir-faire qu'ils mettent en œuvre dans le dessein de produire une œuvre de l'esprit, le droit ne faisant pas référence à la façon de créer mais uniquement au résultat qui en découle[122]. Il s'agit alors selon nous d'une confusion entre le processus d'élaboration de la forme et la forme elle-même[123]. Alors que tout savoir-faire n'accède pas au rang d'œuvre de l'esprit[124], l'apport créatif devrait faire du parfumeur un artiste et non seulement un simple exécutant. A l'appui de notre affirmation, notons que selon Jean-Pierre Pamoukdjian, « *un parfum original n'est […] pas le résultat de procédés industriels mais d'une recherche esthétique qui consiste à conjuguer avec art quelques dizaines de matériaux odorants […] en vue d'obtenir une forme olfactive belle et caractéristique ; et dans ces conditions elle sera nécessairement marquée de la personnalité*

---

[118] Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, n° 02-44.718, *Sté Haarmann et Reimer*, *Bull. civ. I*, n° 307: JurisData n° 2006-033999 ; *Comm. com. électr*. 2006, comm. 119, p.29 ; *JCP G* 2006, II, 10138, note F. Pollaud-Dulian ; *Gaz. Pal*. 2/3 août 2006, p. 7, avis J. Sainte-Rose et note J. Lesueur ; *RLDI* 2006, n° 18, p. 10, note B. Humblot ; *JCP E* 2007, 1114, obs. M.-E. Laporte-Legeais ; *Propr. intell*. 2006, n° 21, p. 442, note A. Lucas ; *D*. 2006, panorama, p. 2993, obs. P. Sirinelli ; *RIDA* octobre 2006, n° 210, p. 203, obs. P. Sirinelli ; *Propr. industr*. 2006, n°10, comm. 82, obs. J. Schmidt-Szalewski ; *Dr. et patrimoine* 2007, n° 156, p. 42, note J.-M. Bruguière – Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.404, *RIDA* janvier 2009, p. 371.

[119] Cass. com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-13.952, *Com. com. électr*., septembre 2008,comm. N° 100, p. 34, note C. Caron ; *RTD com*. 2008, p. 735, obs. F. Pollaud-Dulian ; *RLDI* octobre 2008, p.14, note J. Aittouares; *RIDA* 2008, n° 217, pp. 315-337 ; *Propr. intell.* 2008, n° 29, pp.419, obs. J.-M. Bruguière ; *D*. 2009, jur., p. 1182, note B. Edelman.

[120] M. VIVANT, « Parfum : l'heureuse résistance des juges du fond » : *D*. 2007, n° 14, p. 954-955.

[121] En ce sens notamment, N. BINCTIN, « une odeur de soufre ! », *JCP G* 2008, n°48, act. 691 : « *il n'existe pas une création qui n'est pas le produit de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire. Il en va ainsi de la peinture, de la photographie, du cinéma, de l'écriture, de la sculpture, etc.* »

[122] En ce sens Ch. CARON, « Bis repetita : une fragrance n'est pas une œuvre », *Com. com. électr., n° 9*, septembre 2008, comm. 100, pp. 34-37, note ss Cass. com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-13.952 : « *Chaque auteur (peintre, photographe, écrivain, etc.) met en œuvre un savoir-faire pour créer. Cependant, le droit d'auteur ne s'intéresse pas à la façon de créer, mais uniquement à la forme qui en résulte dès lors qu'elle est protégeable parce qu'originale* »

[123] Dans le même sens, J.-C. GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », art. précité : « *la réduction de la création de parfum à un savoir-faire repose sur la confusion entre la forme olfactive du parfum qui va frapper les sens du consommateur, du public, et la formule de ce même parfum, enseignement technique par voie de description de la composition chimique du produit, destinée à en permettre la reproduction, qui, d'une certaine manière, relève du savoir-faire et de la seule* technique ».

[124] En ce sens M. VIVANT, « Parfum : l'heureuse résistance des juges du fond », art. précité : « *Un savoir-faire n'est pas la garantie d'une œuvre mais il n'est pas d'œuvre sans savoir-faire* »,

de son auteur »[125]. Cette architecture « *subtile et "consommable", seule, révèle une "création" au sens légal, dont la complexité permet l'expressivité. En cela gît l'œuvre* »[126]. Le travail intellectuel effectué par le parfumeur lors de la conception est un réel effort créatif qui répond aux exigences habituelles du droit d'auteur, il s'agit bien de « *faire quelque chose qui n'existe pas avec des matériaux existants* »[127]. Le parfum est selon nous une œuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur[128]. Cette position, maintenue pas les juges du fond[129], a été par ailleurs adoptée par la Cour suprême des Pays-Bas dans un arrêt du 16 juin 2006. Dans l'affaire *Lancôme c/ Kecofa* en effet, il a été jugé que la fragrance du parfum « *Trésor* » de Lancôme bénéficiait de la protection du droit d'auteur[130]. Cette solution n'est néanmoins pas encore adoptée par la Cour de cassation qui, au-delà de la notion d'œuvre, semble s'arrêter à la forme de l'odeur pour lui dénier la protection demandée.

---

[125] J.-P. PAMOUKDJIAN, *Le droit du parfum*, LGDJ, Paris, 1982, p. 212.

[126] PH. GAUDRAT, « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, art. précité, n°50. Du même avis : J.-C. GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », art. précité *:* « *Cette composition qui repose sur l'assemblage savant des constituants, choisis parmi des milliers, donnant naissance à des millions de combinaisons possibles, fait suite à une idée directrice, un concept de parfum qui est à son origine : le créateur de Rocabar d'Hermès a, par exemple, voulu évoquer les senteurs complexes d'une forêt de conifères* ».

[127] E. POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, 2ème édition, Marchal et Billard, Paris, 1894, n° 12, p. 34, cité par GALAN D, *op. cit.,* n° 303, p. 265.

[128] *Contra*, V. notamment B. EDELMAN, « Une fragrance procède d'un savoir-faire », note sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, *D*. 2006, p. 2470 : « […] *mieux vaut alors - et c'est à quoi nous invite la Cour de cassation - en rester à la définition traditionnelle de la forme originale, en mettant de côté tout savoir-faire et les concepts qui l'accompagnent, sans quoi on risque de qualifier d'œuvre de l'esprit « toute activité humaine... : la formule de l'eau de toilette produisant un parfum ; l'odeur d'un excellent chocolat ; une signature, etc. Pourquoi pas ? Mais l'on passerait alors dans une autre dimension de la propriété intellectuelle», celle de l'art industriel de masse, probablement* » - L. VAN BUNNEN, « L'élaboration d'un parfum : savoir-faire ou œuvre artistique ? », note sous CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 février 2007, SA Beauté prestige international c/ Sté Senteur Mazal, *Com. com. électr*., n° 11, novembre 2007, étude n° 28.

[129] V. par ex. : TGI Paris, 26 mai 2004, *D*. 2004, Jur. p. 2641, note J.-C. Galloux ; *Propr. intell*. 2004, n° 13, p. 907, obs. P. Sirinelli ; *JCP G* 2004, II, 10144, note J.-M. Bruguière - TGI Bobigny, 28 novembre 2006, art. *précité* – CA Paris, 17 septembre 2004, *RTD com*. 2006, p. 365, obs. F. Pollaud-Dulian ; *Propr. intell*. 2005, n° 14, p. 47, obs. P. Sirinelli - CA Paris, 14 février 2007, *Propr. intell*. 2007, n° 23, p. 202, obs. J.-M. Bruguière ; *D*. 2007, AJ, p. 735, obs. J. Daleau ; *Com. com. électr*. Juin 2007, comm. n° 81, p. 36, note C. Caron ; *Com. com. électr*. Novembre 2007, étude n° 28, note L. Van Bunnen – CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2007, n° 2007/354.

[130] Hoge Raad, 16 juin 2006, LJN AU89/40, *Kecofa c/ Lancôme* : *Rev. crit. jur. Belge* 2007, n° 1, p. 5, obs. L. Van Bunnen ; H. COHEN-JEHORAM, « La Cour de cassation des Pays-Bas reconnaît un droit d'auteur sur la fragrance d'un parfum », *Propr. intell*. 2007, p. 6 ; Magazine de l'OMPI, octobre 2006, obs. K. Koelman ; Th. FIELD, « Copyright protection for perfumes », 45 IDEA, n° 19, 2004.

b. L'exigence de forme

31. Les idées sont de libre parcours[131]. Selon une jurisprudence désormais assise[132], « *la pensée elle-même échappe à toute appropriation, elle reste dans le domaine inviolable des idées, dont le privilège est d'être éternellement libre* »[133]. Il n'est alors pas possible d'obtenir la protection d'une idée ou d'un concept mais seulement celle de la forme sous laquelle ils s'expriment : l'idée pourra alors faire naitre plusieurs œuvres car exprimées selon diverses méthodes. La résultante de ce principe est la nécessaire forme sensible de l'œuvre, qui doit être communiquée au public : il est nécessaire de passer de l'idée à l'œuvre par le biais de la matérialisation, d'une forme.

32. La perception de la forme olfactive. Pour beaucoup[134], la nécessité de communication avec le destinataire, la perception de l'œuvre dans le champ du sensible, est un frein à l'entrée des parfums dans le champ de protection du droit d'auteur. Dans la mesure où ils ne relèvent pas de la perception dite « classique » de la vue ou de l'ouïe, il ne s'agirait pas à proprement parler de « formes ». A l'appui de cette exclusion des odeurs, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère un certain nombre d'œuvres protégées par nature, l'ensemble relevant des sens « mécaniques », ce qui fermerait la porte aux autres sens. L'esprit du texte donnerait alors la possibilité d'étendre la liste des œuvres, mais seulement des œuvres visuelles ou auditives[135], « *on ne pourrait donc exprimer sa créativité que dans des formes visibles, audibles ou audiovisuelles* »[136]. Pour réfuter cette affirmation[137],

---

[131] "Les idées par essence et par destination sont de libre parcours" : lancée par Fichte à la fin du XVIIIe siècle, l'expression fut popularisée par Henri Desbois dans son ouvrage : *Le droit d'auteur en France*, 3e éd., Dalloz, 1978, n° 18 s.

[132] Cass. civ. 1ère, 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.683, *Bull. civ*. I, n° 275, p. 230 – Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.721, *Bull. civ*. I, n° 458, p. 384 ; *JCP E* 2007, 1114, p. 21, obs. Y. Hai ; *RTD com*. 2006, p. 78, obs. F. Pollaud-Dulian ; *Comm. com. électr.* 2006, comm. 18, note C. Caron : « *La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés* ». Il s'agirait même selon certains d'un principe général du droit : P.-Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 6ème édition, PUF, 2007, n° 39, p. 57.

[133] E. POUILLET, *Traité de propriété littéraire et artistique*, 3ème édition, Paris, 1908, p. 45, cité par M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, 1ère édition, 2009, n° 59, p. 66.

[134] En ce sens v. notamment : F. POLLAUD-DURIAN, « La fragrance d'un parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur », commentaire sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, *JCP G* 2006, II, 10138.

[135] *Ibid.* : « […] *le choix de ces exemples peut fort bien être délibéré pour exclure implicitement de la qualification d'œuvre, ce qui ne passe ni par la vue, ni par l'ouïe, tout en étant exemplatif pour les œuvres accessibles par la vue ou l'ouïe... En effet, une œuvre de l'esprit est un instrument de communication. Le parfum procure des sensations mais son auteur ne communique rien au public : l'odeur procure à l'odorat des sensations mais une œuvre de l'esprit ne s'adresse pas aux sens* ».

[136] PH. GAUDRAT, « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, art. précité, n°50.

notons tout d'abord, à l'instar de M. Laligant que « *[...] par « forme », il faut entendre tout ce qui naît de la combinaison ou de la conjugaison de données physico-chimiques et de données mentales, notamment [...] le parfum, composition de produits odorants divers est une réalisation de formes, de formes olfactives* »[138]. Ensuite, à l'appui de l'adage *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, la loi ne distingue pas ici entre les formes d'œuvre à retenir. Enfin, l'adverbe « *notamment* » est témoin du caractère simplement illustratif de la liste et laisse ouverte la possibilité d'y adjoindre d'autres types d'œuvres, spécialement du fait de l'évolution de la société contemporaine. Il est à noter par ailleurs que la rédaction de l'article mentionné est empreinte de la « *frilosité* »[139] connue à l'égard de ces sens dits « chimiques », auquel l'art ne porte aucun intérêt : « *l'odorat est un sens subalterne, voire vulgaire, et il ne saurait donner lieu à la création artistique* »[140]. Ainsi, et contrairement à ce que semble indiquer la Cour de cassation lorsqu'elle affirme que le parfum n'est pas « *une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit* », nous pensons qu'il s'agit bien d'une forme perceptible par l'homme, le mode de perception étant indifférent.

c. Les qualités indifférentes de l'œuvre, soutien à la protection du message olfactif

33. Listes des qualités n'ayant pas d'impact sur la reconnaissance de l'œuvre. L'article L. 112-1 du Code de propriété intellectuelle énonce que « *les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination* ». Ainsi, au regard de ces « *inclusions explicites* »[141], il est fait interdiction aux juges de tenir compte de la morale, de l'esthétique ou encore des usages pour en exclure la protection. Ce texte nous oriente de

---

[137] Dans le même sens, constatant l'indifférence du mode de perception de l'œuvre : V. notamment : O. LALIGANT, « Des œuvres aux marches du droit d'auteur : les œuvres de l'esprit perceptibles par le goût, l'odorat ou le toucher », *RRJ* 1992/1, p. 99 ; « Problématique de la protection du parfum et droit d'auteur », *RRJ* 1989/3, p. 586 ; M. VIVANT, « Parfum : l'heureuse résistance des juges du fond » : *D*. 2007, n° 14, p. 954-955

[138] O. LALIGANT, « La problématique de la protection du parfum par le droit d'auteur », RRJ 1989, n° 3, p. 613.

[139] J.-C. GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », art. précité *:* « *La liste dressée par l'art. L. 112-2 c. propr. intell. est très largement tributaire d'une approche historiquement frileuse du domaine artistique, qui a toujours admis avec beaucoup de réticence les secteurs les moins académiques de la création et les technologies nouvelles. Néanmoins, on éprouve quelque difficulté aujourd'hui à imaginer que l'on puisse protéger une carte des vins de France [...] et exclure un parfum à la renommée mondiale* ».

[140] M. RASLE, « « Le Miasme et la Jonquille » : le bannissement de l'odorat ? Variations sur des jurisprudences récentes », *Com. Com. Electr*., n° 7, juillet 2006, étude 16.

[141] PH. GAUDRAT, « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique,* art. précité.

même dans la qualification de ce qu'est précisément une œuvre et sous-entend que l'œuvre est relativement libre, au bénéfice de l'œuvre olfactive dont ce texte renforce la légitimité.

34. L'indifférence du genre de l'œuvre. Le terme de genre est à prendre ici dans son acception la plus large : il signifie à la fois les genres différents entre eux, comme le genre cinématographique opposé au genre littéraire, mais aussi plus précisément les genres particuliers à l'intérieur d'une catégorie, par exemple l'essai qui se différencie de la bande dessinée. C'est ainsi que la protection d'un genre en particulier ne permet pas d'affirmer que l'ensemble des œuvres rattachées à ce genre peuvent être protégées. Nous ne comprenons alors pas la frilosité des juges à l'égard des œuvres olfactives dans la mesure où, la catégorie étant reconnue, l'appréciation du caractère protégeable ou non fera toujours l'objet d'une appréciation au cas par cas. L'admission de toutes les œuvres, quel que soit leur genre, nous permet par ailleurs d'affirmer que la liste des œuvres énumérées à l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle n'est aucunement limitative et admet l'entrée au sein du droit d'auteur d'autres genres d'œuvre, comme cela a été le cas pour des modèles de coiffure[142], d'un défilé de mode[143] ou encore de l'art conceptuel en général[144].

35. La forme d'expression de l'œuvre. Au soutien de l'affirmation d'une possible protection des parfums par le droit d'auteur, la liberté de la forme d'expression permet d'affirmer que le mode de communication au public, nécessaire à la forme de l'œuvre, est indifférent[145]. Ainsi, les créations peuvent être diffusées par voie visuelle, auditive mais aussi olfactive, pourvu qu'elles aient intégré l'univers du sensible. A l'appui de notre raisonnement, la preuve d'une œuvre simplement orale se révélera d'ailleurs plus difficile et douteuse que celle d'une œuvre olfactive.

36. Le mérite de l'œuvre. L'absence de nécessité de mérite a pour fondement principal la volonté du législateur de ne pas laisser aux mains des juges la possibilité de façonner l'univers artistique selon leur prédilection, leur répulsion ou les tendances de l'époque. L'art est universel et surtout subjectif : cela nous préserve alors « *de tout risque d'un art*

[142] CA Aix-en-Provence, 11 juin 1987 : *Cah. dr. auteur janvier 1988*, p. 23.
[143] Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-81.387 : JurisData n° 2008-042724 ; *Propr. intell*. 2008, n° 27, p. 221, obs. J.-M. Bruguière ; *RIDA* 2008, n° 216, p. 415, obs. P. Sirinelli ; *Comm. com. électr*. 2008, comm. 33, obs. C. Caron ; *RTD com.* 2008, p. 320, obs. F. Pollaud-Dulian
[144] B. EDELMAN, « La création dans l'art contemporain », *D*. 2009, chron., p. 38.
[145] Contrairement au droit de Common law qui impose la fixation de l'œuvre sur un support, v. à ce sujet : C. COLOMBET, *Les grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Approche de droit comparé,* Litec, 2e éd. 1992, p. 11, cité par C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur. Œuvres protégées. Règles générales », J.-*Cl. Civil annexes, propriété littéraire et artistique*, fasc. n° 1135, avril 2012, n° 19.

officiel »[146]. L'exigence de sécurité juridique commande au juge de ne porter aucun jugement de valeur sur une œuvre, qu'il s'agisse de son esthétique ou de son contenu, si médiocre ou infamante soit-elle. Si cette condition semble juste et légitime, il parait en pratique difficile d'empêcher un juge d'émettre un jugement et surtout de déceler dans son argumentaire les traces d'une opinion révélatrice. Ainsi, diverses décisions laissent transparaitre l'appréciation des juges. L'arrêt de la cour d'appel de Riom du 26 mai 1966[147] est particulièrement significatif sur ce point : une œuvre d'architecture ne peut être protégée, selon cette décision, que si elle présente "*un caractère artistique certain*", si elle sort "*du commun*", marque évidente de subjectivité. Parfois même, contrairement à la loi, les juges intègrent le mérite aux conditions d'octroi du droit[148], en tenant compte du talent de l'artiste[149] ou de la notoriété de l'œuvre[150]. Si l'utilisation abusive du mérite parait condamnable, ce dernier pourra néanmoins servir de fondement à la reconnaissance de l'originalité de l'œuvre. En toute hypothèse, confronté à une œuvre olfactive, le juge ne pourra alors pas refuser sa protection sous prétexte que son odeur est nauséabonde ou simplement qu'elle n'est pas assez élaborée : on chasse alors ici la nécessité de complexité, de travail élaboré, subrepticement imposée aux parfums en jurisprudence pour en écarter la protection.

37. La destination de l'œuvre. Fondée sur la théorie de l'unité de l'art, cette ignorance pour la destination de l'œuvre prohibe toute distinction entre les créations artistiques et celles qui sont davantage utilitaires. La destination des œuvres pourra donc être indifféremment artistique, industrielle, commerciale ou encore publicitaire, ce qui tend à introduire au sein du droit d'auteur un nombre important de « *petites œuvres* »[151] sans intérêt et à confirmer l'absence d'homogénéité d'un droit aux limites floues. La justification de cette indifférence tient à l'impossibilité factuelle de trouver une délimitation propre entre l'art pur et l'art appliqué. En application de cette condition, la vocation commerciale d'un parfum ne peut alors pas fonder la décision de rejet de sa protection, sous réserve bien évidemment de répondre à la condition d'originalité, seule condition réelle du droit d'auteur.

---

[146] M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, *Droit d'auteur*, 1ère édition, Dalloz, 2009, n° 183, p. 149.
[147] CA Riom, 26 mai 1966, *D*. 1967, p. 171.
[148] C. CARREAU, *Mérite et droit d'auteur*, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, Paris, 1981, n° 419, p. 302, cité par D. GALAN, *op. cit*., n° 318, p. 278.
[149] Des juges ont pu évoquer expressément le talent de l'auteur de photographies pour statuer sur le caractère protégeable de ses œuvres : CA Paris, 4e ch., 20 septembre 1994 : *RIDA* 2/1995, p. 367.
[150] TGI Paris, 31e ch., 12 décembre 1997, *Expertises* 1998, p. 272 : « *Si le succès n'est pas un gage certain d'originalité, la notoriété indiscutable de ce jeu apparaît peu compatible avec l'absence totale d'originalité* ».
[151] Sur la critique d'une ouverture trop large du droit d'auteur : C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur. Œuvres protégées. Règles générales », *art. préc*ité, n° 36 : « *Cela implique alors inévitablement un risque d'affadissement des prérogatives attribuées aux créateurs* » ; C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, 1ère édition, Litec, Paris, 2006, n° 106, p. 81 ; D. GALAN, *op. cit*., n° 321, p. 280.

2. *L'unique condition du droit d'auteur : l'originalité*[152]

38. L'exigence de séparabilité, un préalable à l'originalité[153]. Avant d'aborder à proprement parler la notion d'originalité, il est utile à ce stade d'envisager la séparabilité de la forme et de la fonction de l'œuvre, préalable à l'étude de l'originalité. En effet, si la condition n'apparait pas expressément dans les textes, il est évident qu'il n'est pas utile d'analyser l'originalité de l'œuvre si sa forme est dictée, dans tous ses éléments, par la fonction, par le résultat à atteindre. Dans cette hypothèse, il va de soi que la personne qui l'a conçue n'a jamais pu laisser s'exprimer sa personnalité, condition majeure de l'originalité. De même, il serait hasardeux de qualifier cette production de « création ». Ainsi, seule la forme non exclusivement fonctionnelle sera une œuvre originale, ce qui s'avère être le cas des parfums puisque leur forme finale, la fragrance en l'occurrence, ne leur est imposée par aucune contrainte technique. Elle est la résultante d'un travail personnel, d'un choix libre entre plusieurs composants : il s'agit alors d'un « *effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante* »[154]. Néanmoins, la séparabilité établie, il n'est pas acquis pour autant que l'œuvre soit originale, la notion devant être définie (**a**) avant d'être appliquée aux œuvres olfactives (**b**).

a. La notion d'originalité

39. Une définition polysémique. Pour être protégeable, une œuvre doit être « originale », mais il apparait que cette condition n'est mentionnée nulle part dans le Code de la propriété intellectuelle. Elle est pourtant fondamentale[155] et certaine car rappelée régulièrement par la Cour de cassation qui indique que la loi protège toutes les œuvres de

---

[152] Pour une vision globale de la notion, v. notamment : A. LUCAS et P. SIRINELLI, « L'originalité en droit d'auteur », *art. précité*.

[153] Sur le critère de la séparabilité, V. notamment : C. BERNAULT, « La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle : le critère de la forme séparable de la fonction », *D.* 2003, p. 957.

[154] Cass. ass. plén., 7 mars 1986 ; *RTD com*. 1986, p. 399, obs. A. Françon ; *JCP* G, 1986, I, 20631, obs. J.-M. Mousseron, B. Teyssier et M. Vivant.

[155] Preuve de son importance, la notion d'originalité est devenue une notion communautaire depuis l'arrêt *Infopaq* : CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, *Infopaq* : *Comm. com. électr*. 2009, comm. 97, C. Caron ; *JCP G* 2009, n° 39, note L. Marino ; *Propr. intell*. 2009, n° 33, p. 378, obs. V.-L. Bénabou ; *RIDA* 2010, n° 226, p. 401, obs. P. Sirinelli) : « *il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication telle qu'un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur de cet article* ».

l'esprit « *à la seule condition que ces œuvres présentent un caractère original* »[156]. Ainsi, à l'instar de la notion d'œuvre de l'esprit, celle d'originalité n'est aucunement définie par la loi. Elle est laissée à l'appréciation des juges qui bénéficient donc d'une délégation de conceptualisation qui peut être dangereuse, tant elle est commune aux notions du droit d'auteur, faisant de ce droit « *trop accueillant* »[157] un droit incertain. En témoigne la notion d'originalité, qualifiée de notion « *incernable* » déjà en 1995[158]. Elle apparait encore aujourd'hui dénuée de frontière claire[159].

André Kerever soulignait alors que la jurisprudence faisait référence à « *la marque de la personnalité de l'auteur* » pour les œuvres classiques et à « *l'effort personnalisé* » pour les créations plus techniques comme les logiciels. Il semble aujourd'hui que la dualité de la définition persiste : à côté de la définition subjective classique de l'originalité, une définition objective a vu le jour.

40. La conception subjective, conception classique de l'originalité. « *La création étant ce qu'elle est, ce qui en témoigne dans l'œuvre c'est tout ce que l'auteur a apporté d'étranger à l'idée qu'il traite pour communiquer à ses semblables ses émotions, ses sentiments, ses convictions, sa manière de vivre…soit, en terme plus concis, l'empreinte de sa personnalité* »[160] : voici selon nous une définition adéquate de l'originalité qui témoigne de l'importance de la notion dans la « *conception humaniste* »[161] du droit d'auteur. Elle est le signe du lien moral qui unit l'œuvre avec son auteur et qui justifie la protection par le droit. Est donc « originale » une œuvre qui est « singulière ». Cette « singularité » est en réalité la marque de la personnalité de l'auteur, l'empreinte de sa création. Cette conception subjective est celle qui prévaut pour les œuvres littéraires, artistiques, musicales ou encore

---

[156] Cass. civ. 1ère, 6 mars 1979 : *Bull. civ.* 1979, I, n° 82 ; *RTD com*. 1979, p. 462, obs. A Françon - Cass. civ. 1ère, 15 juillet 1993 : JurisData n° 1993-001799 ; *Bull. civ*. 1993, n° 260 ; *JCP G* 1993, IV, p. 289 ; *RIDA* 1/1994, p. 316 - Cass. civ. 1ère, 11 février 1997 : *JCP G* 1997, II, 22973, 2e esp., note X. Daverat - Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2006 : JurisData n° 2006-035761 ; *RIDA* 1/2007, p. 335 ; *Com. com. électr*. 2007, comm. n° 4, note C. Caron ; *Propr. intell*. 2007, p. 77, obs. J.-M. Bruguière.

[157] D. GALAN, *op. cit*., n° 342, p. 299.

[158] A. KEREVER, « L'originalité notion incernable ? », *RIDA* janvier 1995, n° 163, p. 145 : « *il semble bien que la jurisprudence admet désormais une conception de l'originalité « à géométrie variable* » ».

[159] Dans ce sens : V. C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur. Œuvres protégées. Règles générales », J.-*Cl. Civil annexes, propriété littéraire et artistique*, art. précité, n° 119 et s., qui parle même de « *dérive* » et de « *perversion* » de la notion.

[160] P. GAUDRAT, « La protection des logiciels par le droit d'auteur », *RIDA* 1988, n° 138, n° 3, p. 79.

[161] C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur. Œuvres protégées. Règles générales », *art. précité* n° 46.

audiovisuelles[162]. Il est en effet indéniable que la griffe d'un auteur ou le style d'un peintre se reconnait aisément tant il inonde l'œuvre de sa personnalité, de son style propre. Néanmoins, cette conception se révèle incompatible avec l'art contemporain ou les logiciels qui font pourtant partie intégrante du droit d'auteur : aucune marque de personnalité ne peut en effet être déduite d'un logiciel. Une avancée a donc été amorcée par l'adoption du critère du choix[163], retenu par ailleurs par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), ce qui renforce sa légitimité : « *ce n'est qu'à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu'il est permis à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle* »[164]. Ainsi, si la démarche apparaît objective dès lors qu'elle consiste à identifier les choix effectués par l'auteur, elle conserve néanmoins une part de subjectivité en imposant de déterminer en quoi ces choix constituent une création personnelle[165]. On pourrait parler d'objectivisation de la subjectivité. Ce critère que nous nommerons « critère mixte » nous parait être le plus respectueux de l'esprit du droit d'auteur tout en permettant une adaptation nécessaire du fait de l'entrée de nouvelles œuvres, notamment issues des arts appliqués, au sein du droit. Cela oblige alors les juges à infléchir leur raisonnement, ce qui a d'ailleurs conduit à l'adoption d'autres critères objectifs.

41. L'émergence d'une conception objective de l'originalité : la nouveauté. Pour permettre aux œuvres techniques de faire leur entrée au sein du droit d'auteur, divers critères sont utilisés selon qu'il s'agit d'un logiciel, d'un titre ou d'une création utilitaires : « l'apport intellectuel », l'absence d'antériorité[166] voire l'activité inventive[167] sont désormais recherchés.

---

[162] V. en ce sens : A. R. BERTRAND, *Droit d'auteur*, Dalloz Action, 2011-2012, Chapitre 103, Conditions de la protection par le droit d'auteur, n° 47 : « *Quatre notes suffisent également à des centaines de millions de personnes pour reconnaître la 5e Symphonie de Beethoven… Dans le même ordre d'idées, une personne qui connaît un peu la peinture peut immédiatement reconnaître un tableau de Turner, de Rembrandt ou Seurat, de la même manière qu'un mélomane est capable de distinguer les compositions musicales de Bach, de Mozart et de Wagner* ».

[163] V. par ex. : CA Paris, 4e ch., 5 avril 1994 : *Gaz. Pal*. 1995, 1, somm. p. 93 ; *D*. 1995, somm. p. 54, obs. Colombet - CA Dijon, 1ère ch., 7 mai 1996 : *Gaz. Pal*. 1998, 1, somm. p. 209 ; *D*. 1998, somm. p. 189, obs. Colombet

[164] CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, *Infopaq* précité, § 45 – V. dans le même sens : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer c/ Axel Springer AG et a. : *Comm. com. électr*. 2012, comm. 26 ; *LEPI* février 2012, p. 2, C. Bernault ; *RLDI* janvier 2012, n° 2589, obs. L. Costes : une œuvre est originale lorsqu'elle est « *une création intellectuelle propre à son auteur [qui] reflète la personnalité de celui-ci, […] tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs* »

[165] *Contra*, V. D. GALAN, *op. cit*., n° 336, p.292, qui classe le critère du choix parmi les critères purement objectifs, considérant par ailleurs qu'il n'est qu'un préalable à l'analyse de l'originalité proprement dite.

[166] Pour le recours à l'absence d'antériorité : TGI Paris, 3e ch., 27 mars 1987 : *JCP E* 1988, II, 15297, n° 5, obs. M. Vivant et A. Lucas. – TGI Paris, 20 février et 14 avril 1986 : *JCP E* 1987, I, 15791, n° 2, obs. M. Vivant et A. Lucas.

Ils recoupent néanmoins tous la même idée, celle de nouveauté. Ainsi, le critère de l'apport intellectuel, utilisé par la Cour de cassation dès 1986 à propos d'un logiciel[168], a-t-il pour objet de percevoir l'apport d'une œuvre vis-à-vis des œuvres préexistantes, ce qui revient à en rechercher l'antériorité : il s'agit alors « *d'un apport un tant soit peu novateur de l'auteur dû à son effort intellectuel* »[169]. On assiste alors à un « *glissement vers l'activité inventive* »[170], contraire à l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle fait intervenir le mérite dans l'appréciation de l'originalité et qu'elle dénature ainsi l'essence du droit d'auteur. Une œuvre originale serait donc une œuvre nouvelle. L'illustration est toute aussi aisée dans le domaine des titres où la jurisprudence affirme clairement rechercher la nouveauté au sein de l'œuvre, alors même qu'il s'agit de la seule œuvre pour laquelle le législateur a précisément imposé la condition d'originalité[171]. Ainsi par exemple, les juges font parfois référence à des titres déjà existants pour exclure la protection demandée sans rechercher si le titre n'était pas globalement original[172]. Cette recherche de nouveauté n'a cessé de croitre jusqu'à même concerner des œuvres classiques jusque-là empreintes de la personnalité de leur auteur, comme la peinture[173] ou encore une œuvre architecturale[174], même si cela reste plus rare. L'utilisation de ce nouveau critère ne répond cependant pas à l'objectif du droit d'auteur qui est de valoriser le créateur et risque de faire de ce droit un « *débarras* » en « *forçant* » les portes du droit d'auteur[175] au sein duquel on protègera les biens sans attache.

Pour finir, il est utile de préciser que le retour aux sources du droit d'auteur est largement plébiscité, ce qui redonnerait son importance à la personnalité de l'auteur pour l'ensemble des œuvres. La nouveauté deviendrait une condition non pas de l'originalité mais de l'objet du

---

[167] Pour le critère de l'activité inventive, V. par ex. CA Paris, 4e ch., 5 mars 1987 : *JCP E* 1987, II, 14931, note A.L. Vincent ; *D.* 1988, somm. p. 204, obs. C. Colombet. – CA Grenoble, 1ère ch., 19 septembre 1989 : *JCP E* 1990, II, 15751, n° 1, obs. crit. M. Vivant et A. Lucas ; *RTD com.* 1990, p. 387, obs. crit. A. Françon – Cass. crim., 12 octobre 1994 : *Expertises* 1995, p. 75, relevant que le concepteur a fait "*preuve d'inventivité et de réalisme pragmatique*" – CA Nancy, 4e ch., 12 septembre 2002 : Expertises 2003, p. 71.

[168] Cass. ass. plén., 7 mars 1986, *précité* : « *les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique[…]* » ; Dans le même sens : Cass. civ. 1ère , 8 décembre 1987 : *RIDA* 2/1988, p. 140 - Cass. civ. 1ère., 2 mai 1989, *Coprosa* : *JCP G* 1990, II, 21392, note A. Lucas.

[169] F. JONQUERES, *Propr. industr*. 1986, n° 51, p. 213.

[170] C. BERNAULT, « Objet du droit d'auteur. Œuvres protégées. Règles générales », *art. précité.* n° 126.

[171] Article L. 112-4 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle : « *Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même* »

[172] Cass. civ. 1ère, 3 novembre 1988, *éd. Albin Michel et dame Roi c/ Delle Arnac* – TGI Paris, 1ère ch., 22 février 1989 : *Légipresse* 1989, III, p. 36, note E. Derieux – CA Paris, 4e ch., 2 octobre 1996 : *RIDA* 2/1997, p. 280.

[173] Cass. civ 1ère, 13 avril 1992 : *RIDA* 4/1992, p. 149.

[174] CA Douai, 27 octobre 2009 : *RTD com*. 2009, p. 105, obs. F. Pollaud-Dulian.

[175] D. GALAN, *op. cit*., n° 335, p. 292.

droit à travers la notion de création, nécessairement nouvelle. La nouveauté serait alors un préalable à l'originalité. La subjectivité de l'œuvre se doit donc d'être prioritaire. Nous envisagerons alors celle des œuvres olfactives, tout en réservant une place au critère objectif, puisque largement utilisé par la jurisprudence pour les œuvres nouvelles, ce qui est le cas des odeurs.

b. L'originalité des œuvres olfactives

42. L'empreinte de la personnalité du parfumeur. Le créateur de parfum est sans conteste un artiste, tantôt poète, tantôt musicien devant son orgue pour effectuer ses compositions. Chaque parfumeur a alors un « *style* », des références[176] et une technique propre qui consiste « *à doser les produits, les qualités choisies, une prédilection pour les notes muguet-hédione, boisées, les accords ambrés, tout en arrivant à travailler des thèmes très différents* »[177]. Nombreux sont les auteurs qui estiment que les « *grands parfums* » possèdent tellement l'empreinte de la personnalité de leur auteur qu'un professionnel du secteur est à même de les identifier facilement[178], tel un grand couturier dont on reconnait la griffe. Il apparait alors aisé d'employer le critère subjectif de la personnalité de l'auteur pour établir l'originalité des parfums. Une réserve doit tout de même être soulevée : cela ne concernerait que peu de créations olfactives, uniquement celles réalisées par les grands du parfum, ce qui n'est pas toujours le cas des parfums présentés aux juges. Sans doute est-ce la raison pour laquelle la jurisprudence a davantage recours au critère objectif dans les affaires qui lui sont soumises.

43. Le recours au critère objectif par les juges. Nous avons observé que le recours au critère objectif était intervenu dans le dessein d'introduire des œuvres qui ne peuvent faire apparaitre la personnalité de leur auteur, tels que les logiciels ou plus largement les créations industrielles. Or, si l'on admet que ce critère, fondé sur la nouveauté, permet d'assouplir la catégorisation des droits, il est légitime de penser que le parfum peut entrer par cette porte. Nous assistons néanmoins à un « forçage » caractérisé de la notion, conduisant à une cacophonie jurisprudentielle qui n'est pas souhaitable. Ainsi, il a pu être observé des arrêts se référant à l'apport créatif : « *un parfum est donc susceptible de constituer une œuvre de*

[176] E. GLEMAS, « La protection des parfums par le droit d'auteur », *RDPI*, décembre 1997, p. 38.
[177] V. BARBET et *alli*, *Le marketing olfactif : une approche créative, commerciale et juridique du parfum et des odeurs*, Ed. LPM, Paris, 1999, p. 65.
[178] J.-C. GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », art. précité.

l'esprit [...] *dès lors que, révélant l'apport créatif de son auteur, il est original* », tout en faisant expressément référence à la nouveauté à travers le caractère inédit de la combinaison[179]. Divers expressions sont alors utilisées mais sont synonymes : l'effort intellectuel, l'effort créatif ou encore l'apport intellectuel, la manifestation d'un effort créatif personnel de l'auteur. D'autres arrêts vérifient l'absence d'antériorité tout en se souciant du succès commercial : « *son parfum se distingue parfaitement de toutes les autres fragrances et est adopté par une clientèle très nombreuse à la recherche d'un signe d'individualisation* »[180]. Effort intellectuel, apport créatif, nouveauté, autant de critères qui permettent de considérer le parfum comme original chaque fois qu'il apportera quelque chose de plus que ses prédécesseurs, ce qui sera vraisemblablement souvent le cas, tant les parfums peuvent êtres différents alors que de composition proche. Si cette polysémie parait séduisante, elle ne doit cependant pas perdurer, au risque de créer toujours de nouveaux critères pour s'adapter aux nouvelles œuvres, qui n'en sont pas toutes juridiquement. Dans la mesure où le critère subjectif peut être utilisé en la matière, il n'est toutefois pas opportun de l'écarter.

Selon nos développements, l'œuvre olfactive est tout à fait à même d'intégrer le droit d'auteur même si la jurisprudence lui dénie cette capacité : elle est une œuvre de l'esprit qui peut être originale. Néanmoins, si en théorie l'odeur peut relever du droit d'auteur comme du droit des brevets, il s'avère que le recours à ces régimes n'est sans doute pas des plus opportuns lorsqu'il s'agit de traiter des odeurs, notamment celles qui nous intéressent et pour lesquelles le droit des marques n'est pas efficace.

§2. Une protection inappropriée

44. La protection des odeurs par le droit des brevets ou le droit d'auteur, si elle apparait être une alternative éventuelle et intéressante au manque de protection, se révèle en réalité dénuée de légitimité, notamment dans sa mise en œuvre (**A**). De plus, l'odeur dont il est question au sein de ces droits n'est pas nécessairement adaptée à notre recherche qui s'intéresse davantage aux odeurs simples (**B**).

[179] CA Paris, 25 janvier 2006, *JCP E* 2006, 1386, p ; 455, obs. C. Caron ; *RLDI* mai 2006, n° 16, p. 19, obs. B. Humblot : « (…) *fruit d'une combinaison inédite d'essences* » - Dans le même sens : CA Paris, 15 février 2006, *PIBD* 2006, n° 83, III, p. 378.
[180] CA Paris, 17 septembre 2004, *PIBD* 2004, n° 797, III, p. 653, *RJDA* mai 2005, décision n° 633, p. 536.

A. Une mise en œuvre difficile

45. La mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle est issue d'une législation construite au fil des siècles et qui ne permet pas de s'adapter à toutes sortes de biens, notamment aux parfums qui, eux aussi, ont connu une évolution propre en dehors de tout cadre réglementé. Le régime juridique propre de chaque droit est ainsi difficile à respecter pour les odeurs (**1**), de même que l'exercice effectif du droit se veut délicat (**2**).

1. L'application aux odeurs du régime juridique propre à chaque droit

46. Nous n'étudierons pas ici l'ensemble du régime juridique de chaque droit mais uniquement les deux points qui nous paraissent importants au regard de notre recherche parce qu'ils semblent poser davantage de problème, à savoir la durée des droits acquis (**a**) et le secret inhérent aux odeurs qu'il faudra alors dépasser (**b**).

a. La durée des droits acquis

47. La courte durée du droit des brevets. L'article L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la durée de protection par le droit des brevets est de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande, aucun renouvellement n'étant envisagé, contrairement au droit de marque qui peut être perpétuel du fait de renouvellements successifs. Cette durée, si elle parait logique du fait de la réservation privative qu'elle engendre, parait raisonnable en ce qui concerne les inventions. En effet, les avancées scientifiques et technologiques permettent de toujours trouver de nouvelles techniques, par l'inventeur lui-même ou ses concurrents, dans les 20 ans impartis. En ce qui concerne les odeurs, et les parfums élaborés surtout, la durée semble relativement courte lorsqu'on envisage la durée du succès d'un grand parfum, parfois plusieurs décennies[181], qui ne serait alors plus protégé et pourrait être copié à volonté, entrainant un énorme manque à gagner. La même réflexion peut être faite concernant les nouvelles odeurs de synthèse qui, une fois tombées dans le domaine public, pourraient être utilisées par tous. Cette constatation de la courte durée est toutefois à minimiser dans la mesure où peu d'odeurs restent sur le devant de la scène aussi longtemps, la plupart étant rapidement remplacées suivant les tendances.

[181] Par exemple, le *n°5* de Chanel existe depuis 1921.

48. La durée du droit d'auteur. Il faut ici dissocier la durée du droit moral de l'auteur et celle des droits patrimoniaux. En effet, le droit moral de l'auteur sur son œuvre est perpétuel, de sorte que les droits au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ne s'éteignent jamais[182]. Ces droits sont néanmoins économiquement sans conséquence : ce sont les droits patrimoniaux qui nous intéressent, en particulier le droit d'exploiter l'œuvre. Selon l'alinéa 2 de l'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, comme modifié par la loi du 27 mars 1997,« *au décès de l'auteur, [le droit exclusif d'exploiter l'œuvre] persiste au bénéfice des ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent* », durée jugée trop longue par certains par rapport au brevet. En effet, cette durée ne permet pas la diffusion d'anciennes œuvres qui tombent alors dans l'oubli. De même, elle empêche l'exploitation libre d'œuvres devenues culturelles et par conséquent très utilisées, conférant une position dominante aux héritiers titulaires du droit[183]. Si cette durée apparait longue au regard des œuvres classiques, elle demeure limitée. Or, comme nous l'avons vu, certains parfums ont une longévité très grande et leur entrée dans le domaine public ne paraît pas justifiée.

b. La mise en échec de la tradition du secret

49. Les secrets du monde de la parfumerie face au droit d'auteur. « *La composition du parfum est généralement tenue secrète, même pour les partenaires commerciaux qui procèdent à sa commercialisation* »[184] : le monde de la parfumerie risque d'être modifié si le recours au droit de la propriété intellectuelle devait se généraliser. En ce qui concerne le droit d'auteur, il ne s'agit ici de traiter que des fragrances élaborées par les parfumeurs et non des odeurs de bases, même nouvelles : il peut s'agir de parfums destinés à la parfumerie de luxe ou à la parfumerie dite « de couverture » destinée à la grande distribution. Le droit d'auteur ne nécessite pas de formalité particulière pour être protecteur. L'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous* ». Un dépôt légal est tout de même organisé afin de permettre la conservation des documents diffusés au public. Cette démarche facultative permet d'établir l'antériorité du

[182] Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
[183] V. en ce sens, A. R. BERTRAND, *Droit d'auteur*, Dalloz Action, *op. cit.*, chapitre 106, n° 89.
[184] GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », art. précité.

droit acquis et la diffusion de l'œuvre auprès du public. Si cette démarche n'est pas obligatoire, la protection du droit nécessite d'en faire établir l'existence pour lutter contre la contrefaçon. Faute d'avoir déjà été reconnus, les parfums n'ont jamais été confrontés à cette démarche administrative et nous ne connaissons alors pas les modalités particulières qui pourraient exister, peut être un dépôt de la formule, un échantillon, une description etc. Si l'auteur maintient néanmoins le secret relatif à son parfum, il devra tout de même le dévoiler lorsque se posera la question de l'existence de l'œuvre, de son originalité ou encore de sa contrefaçon : il semble qu'il sera dans tous les cas nécessaire de dévoiler le travail précis du parfumeur. C'est la formule chimique et les procédés employés par l'auteur qui seront analysés et donc rendus public, allant à l'encontre des pratiques traditionnelles de secret dans ce domaine. La publicité des odeurs semble toutefois poser davantage de problème pour ce qui est du brevet.

50. La nécessaire description complète du droit des brevets. Selon l'article L. 612-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, *« l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter* », sous peine de nullité du brevet. La description contient notamment un exposé de l'invention permettant la compréhension du problème et la solution qui lui est apportée, ainsi que l'exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention[185]. Cette nécessité de pouvoir reproduire le produit suppose alors que, lorsqu'il s'agit d'une fragrance, le parfumeur rende public l'ensemble de son savoir-faire, ce pourquoi il a reçu une formation pointue et qui lui demande des heures de travail. Le tout devra par ailleurs être publié en vue d'enrichir l'état de l'art et de la technique et *a fortiori* faire en sorte que le public en profite : nous comprenons alors les réticences que peuvent avoir ces professionnels à recourir au brevet. Pour ce qui est des odeurs artificielles, la même réflexion peut être faite, même si l'on sait que le travail n'est pas du même ordre. Le créateur doit tout de même faire publier son savoir-faire. Si l'on démocratisait l'utilisation du brevet pour les parfums, il est certain que ce monde un peu mystique et tout ce qui fait son aura perdrait de sa grandeur. En effet, le mode de mélange, la dilution ou encore le filtrage seraient accessibles à tous[186]. Si le savoir-faire peut parfois être tenu secret par le déposant, les informations nécessaires à la

[185] Article R. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle.
[186] Le même problème existe pour ce qui est de la magie dont les secrets doivent demeurer intacts.

validité du brevet pour le parfum ne le permettent pas car il doit pouvoir être reproduit par un homme du métier, ce qui suppose que la méthode soit communiquée[187].

Il apparait alors que le régime du droit des brevets, tout comme celui du droit d'auteur, ne conviennent pas à la protection que nous recherchons pour les odeurs, à savoir une protection de toutes les odeurs en tant que signes distinctifs utilisés dans le commerce. Notre approche est par ailleurs confirmée par les difficultés rencontrées lors de l'exercice effectif des droits en cause.

2. *L'exercice effectif du droit acquis*

51. L'acquisition d'un droit est une chose, la possibilité de l'exploiter et de le protéger en est une autre. En ce qui concerne les odeurs, si l'exploitation soulève quelques difficultés (**a**), c'est bien au sujet de l'action en contrefaçon que les problèmes soulevés sont les plus importants (**b**).

a. La question de l'exploitation des droits

52. Le retour sur investissement du brevet. L'essence du brevet, nous l'avons déjà mentionné, est de permettre et d'encourager le processus de recherche par le retour sur investissement, possible du fait de la réservation privative accordée : « *le brevet d'invention apparaît, essentiellement, aujourd'hui, comme un mécanisme juridique d'incitation à la recherche-développement consistant en un monopole d'exploitation réservant aux entrepreneurs qui investissent dans ce secteur le profit exclusif de leurs engagements, tout en obtenant d'eux la divulgation de leurs résultats en vue d'enrichir le capital technologique de la collectivité* »[188]. Sans cet attrait financier, personne n'investirait dans la recherche. Or, ce retour sur investissement tant attendu n'est pas sûr pour un parfum dont le succès dépend pour beaucoup de la tendance. Il n'est alors pas certain que l'esprit de la parfumerie coïncide avec celui plus industriel du brevet. En tout état de cause, il est à noter qu'hormis les sommes déboursées en vue de l'enregistrement proprement dit, l'absence de retour sur investissement est un risque qui existe quel que soit le mode de protection envisagé pour les odeurs, même pour ce qui est du droit d'auteur car c'est à la source, lors de la conception, que le cout se situe.

---

[187] V. sur ce point, D. GALAN, *op. cit.*, n° 60, p. 70.
[188] J. M. MOUSSERON et J. CALAIS-AULOY, *Les biens de l'entreprise*, 1969, Litec, n° 98.

53. La difficile question de la titularité des droits au sein du droit d'auteur. La séparation des droits moraux et patrimoniaux entraine la séparabilité des prérogatives attachées à ces droits. La « qualité » d'auteur n'est systématiquement source de droit pour l'auteur qu'en matière extrapatrimoniale, car le créateur n'est pas nécessairement investi des droits patrimoniaux. Le parfumeur salarié, qui est aussi créateur, devrait selon le droit du travail être dessaisi de ses prérogatives patrimoniales au bénéfice de son employeur, propriétaire des produits du travail qui seront considérés comme ayant été créés par lui[189]. Néanmoins, s'agissant d'œuvre de l'esprit, l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « *l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa* », ce dernier posant le principe du droit exclusif de l'auteur sur son œuvre. Les règles classiques du droit du travail ne sont donc pas applicables ici : le créateur reste titulaire de tous les droits sur son œuvre. Dans la pratique néanmoins, la cession automatique est très courante et entraine dans tous les cas le transfert de la propriété au bénéfice de l'employeur, voir du commanditaire si le contrat en question est un contrat de commande. Si l'on considère le parfum comme une œuvre, le droit d'auteur trouvera à s'appliquer selon ses modalités propres, entrainant un transfert nécessaire de la propriété de l'auteur vers l'employeur, titulaire du simple fait du contrat de travail[190].

La séparation des prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales est donc inéluctable et entraine des incohérences possibles du fait du maintien du droit moral de l'auteur, en contradiction potentielle avec les droits patrimoniaux de son commanditaire[191]. Les droits moraux de l'auteur sont nombreux et variés mais ne supposent pas tous un empêchement de

---

[189] V. notamment : Cass. crim., 22 septembre 2004, pourvoi n° 04-80.285, Bull. crim., n° 218, p. 777 ; D., 2005, jur., p. 411, note B. de Lamy : « *le salarié a disposé au profit d'un tiers et comme d'un bien propre d'un projet qui, dès sa réalisation, était propriété de son employeur* ».

[190] Pour une critique du maintien de la propriété au bénéfice de l'auteur, v. notamment A.R. BERTRAND, *Droit d'auteur*, *op. cit*., chap. 101, n° 74 : « *[l'article L. 11-1 alinéa 3] est, non seulement en contradiction avec d'autres dispositions du CPI, comme les articles L. 113-5 relatif aux droits sur les œuvres collectives et L. 113-9 relatif aux droits sur les logiciels réalisés par des salariés dans le cadre de leur travail, mais il est également en contradiction avec la doctrine et la jurisprudence dominante qui attribue à l'employeur les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par ses salariés dans le cadre de leur travail. Enfin, il viole allégrement les principes élémentaires du droit du travail (pour ne pas dire du droit de propriété tout court) qui impliquent que tout salarié travaille sous les directives et pour le compte de son employeur*».

[191] F. POLLAUD-DURIAN, « La fragrance d'un parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur », commentaire sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, *art. précité* : « *On voit mal aussi comment s'appliqueraient certaines des prérogatives principales de l'auteur. Quel serait le rôle du droit moral, par exemple ? Le « nez » pourrait l'objecter à une modification ou à une adaptation de son « jus » sous une forme différente et il pourrait exiger que son nom soit indiqué sur les conditionnements et dans la publicité. Le droit de représentation semble incongru : il devrait s'appliquer lorsque l'on porte un parfum en public ou lorsque l'on parfume un lieu public ou accessible au public*».

l'exploitation du parfum. Ainsi, il est possible que le droit au nom soit officiellement abandonné par le titulaire par l'intermédiaire d'un contrat. Néanmoins, d'autres prérogatives peuvent poser problème. Par exemple le droit au respect de son œuvre par l'auteur pourrait empêcher que le message olfactif ne soit utilisé dans des dérivés du parfum comme des crèmes ou des déodorants, pratiques pourtant courantes dans le domaine. Ensuite, le droit de divulgation permettrait au créateur d'empêcher l'exploitation de l'œuvre tant qu'il n'a pas déterminé les conditions de la divulgation et émis le souhait de voir l'œuvre dévoilée au public, moment à partir duquel les droits patrimoniaux commencent à exister. Enfin, les droits de repentir et de retrait, établis aux termes de l'article L. 121-4 du Code de propriété intellectuelle[192], permettent à l'auteur de revenir sur la conception de son œuvre mais aussi de demander l'arrêt définitif de son exploitation sous réserve d'indemnisation, solution radicale qui mettrait à mal l'ensemble des investissements réalisés par le propriétaire des droits patrimoniaux. La législation relative au droit d'auteur s'accommode *a priori* mal des œuvres olfactives, ce qui ne devrait pas encourager les potentiels bénéficiaires à demander la reconnaissance de leur caractère d'œuvre de l'esprit, sauf à créer, comme en matière de logiciel, un cadre spécifique. Mais il s'agirait alors de refondre par ailleurs l'action en contrefaçon qui ne correspond pas non plus à la nature des œuvres en question.

b. La protection des droits par l'action en contrefaçon

54. L'action en contrefaçon ou la défense du droit privatif. L'action en contrefaçon, commune aux droits de propriété intellectuelle, représente le symbole du respect des droits acquis. Sans cette action, la propriété n'aurait aucune valeur, aucun intérêt car il ne serait pas permis aux titulaires de défendre leur droit face à un usurpateur. En effet, l'action en contrefaçon vise à punir le contrefacteur qui aura reproduit l'invention ou l'œuvre afin d'en tirer un profit économique. En ce qui concerne le parfum néanmoins, il apparait que l'action est difficile à mettre en œuvre. Elle ne serait alors pas à même de remplir sa mission et mettrait en échec l'opportunité de la protection envisagée, qu'il s'agisse du droit des brevets ou du droit d'auteur. Sans envisager l'intégralité du régime de l'action en contrefaçon, nous n'étudierons ici que la caractérisation matérielle de la contrefaçon et la preuve de cette dernière.

[192] Art. L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle : « *Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées* ».

55. La caractérisation de la contrefaçon. Sauf dans le cadre d'une procédure pénale, l'élément moral n'a pas à être caractérisé pour prouver la contrefaçon. Ainsi, qu'il s'agisse du brevet ou de l'œuvre, la bonne foi est sans importance pour la caractérisation de la contrefaçon. Seul comptera alors pour ce qui nous concerne l'élément matériel de l'infraction, seul élément potentiellement difficile à cerner pour ce qui est des odeurs[193]. Nous allons donc tenter de voir comment serait caractérisée l'infraction dans le cadre de la protection d'une odeur par les droits en cause.

En ce qui concerne le brevet tout d'abord, la contrefaçon sera vraisemblablement caractérisée par la théorie des variantes de détail et d'exécution aux termes de laquelle « *de simples différences de détail n'enlèvent pas le caractère contrefaisant de la reproduction d'une invention protégée* »[194]. Cette théorie, largement adoptée par la jurisprudence, permet alors d'apprécier la contrefaçon au regard des ressemblances et non des différences. Les caractéristiques essentielles de l'invention doivent alors se retrouver dans l'invention jugée contrefaisante. Il existerait ainsi, au sein de cette théorie, deux types de contrefaçon possibles, sous réserve de considérer la formule chimique de l'odeur comme une invention de combinaison. Il s'agira tout d'abord de la modification de la combinaison par substitution ou adjonction d'un composant : si celle-ci ne modifie pas la structure globale du parfum mais n'est qu'un détail, la contrefaçon sera caractérisée. La seconde contrefaçon possible est la modification de l'agencement des composés, si celle-ci n'entraine en réalité pas de modification du résultat global. En pratique, il apparait que c'est par le biais de la formule chimique que l'appréciation se ferait, voire par le recours à la comparaison des odeurs, sans pour autant aboutir à une solution appropriée dans la mesure où la subtilité est de rigueur pour ce type de fragrances.

Pour ce qui est du droit d'auteur ensuite, la contrefaçon sera probablement le fait d'une imitation de l'œuvre olfactive et non d'une copie servile puisque quasiment impossible à réaliser, tant le nombre de composants est important. Afin de caractériser la contrefaçon, il faudra par ailleurs que le parfum litigieux n'ait pas fait l'objet d'un « *investissement créatif personnel* »[195] qui le rendrait proche mais non identique et qui lui conférerait la qualité

[193] Dans un procès pénal en contrefaçon de droit d'auteur, la mauvaise foi devra être caractérisée du fait de l'absence d'affirmation contraire de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
[194] J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2006, n°613, p.371(mise à jour édition 2012)
[195] D. GALAN, *op. cit.*, n° 448, p. 370.

d'œuvre par l'apport personnel réalisé. Hormis les cas de contrefaçons manifestes pour lesquels le packaging lui-même fait l'objet d'une imitation, au même titre que le contenu, il sera alors difficile de déceler un concurrent malintentionné puisqu'à l'heure actuelle nombreux sont les parfums qui se ressemblent, suivant les tendances olfactives toujours en mouvement.

Il résulte de ce qui précède que le brevet comme le droit d'auteur seraient aptes à recevoir l'action en contrefaçon concernant ces biens mais qu'il serait difficile de caractériser le délit, tout comme il sera difficile de faire la preuve de la contrefaçon effective.

56. La preuve de la contrefaçon. S'agissant d'une odeur, et puisque pour le droit des brevets la protection est celle de la formule chimique, la preuve sera difficile. Il s'agira de procéder à la comparaison du parfum et de la copie en ayant recours notamment à la technique de la chromatographie en phase gazeuse, méthode de caractérisation donnant lieu à l'établissement d'un graphe composé de pics plus ou moins élevés correspondant chacun à la qualité d'un composant. Néanmoins, si l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, toutes les molécules entrant dans la composition des parfums ne sont pas à ce jour identifiées, ce qui ne permet pas de les protéger[196]. De plus, la subtilité des parfums est telle que le plus petit composant, qui n'apparait pas dans le chromatographe, sera celui qui est déterminant dans l'odeur finale[197]. Il apparait alors difficile en pratique de faire aboutir l'action en contrefaçon pour ce qui est du brevet puisqu'il sera difficile d'être sûr du caractère contrefaisant d'un parfum.

Pour ce qui est de l'appréciation de la contrefaçon d'une œuvre de l'esprit, le recours à des analyses chimiques sera là aussi envisagé, comme la spectrométrie de masse ou le chromatographe en phase gazeuse qui permettent de comparer la structure moléculaire de chaque parfum en cause. Cependant, un parfum relativement similaire du point de vue chimique pourra se révéler totalement différent du point de vue olfactif et inversement, des composés odorants différents pouvant conduire à une odeur finale très proche. Néanmoins, s'agissant de protéger le message olfactif et non seulement sa formule comme pour le brevet, le recours à l'analyse sensorielle peut être appréciable afin de corroborer les données

[196] J.-P. PAMOUKDJIAN, *Le droit du parfum*, *op. cit*., p.199 : « *le nombre de matières premières entrant dans une composition est de l'ordre de 10 à 15, mais comme certaines d'entre elles sont déjà des mélanges, le nombre des constituants moléculaires réels est immense : plusieurs centaines au moins, même en négligeant les traces* ».
[197] *Ibid.*., p.201 : « […] *en matière de composition de parfums, une différence de détail est souvent l'élément capital distinguant très nettement un produit d'un autre »*

techniques recueillies. Ainsi par exemple, il sera possible d'avoir recours à un « nez », un professionnel de la parfumerie ou encore un panel de consommateurs. L'ensemble de ces méthodes, qui excluent l'appréciation par le juge lui-même[198], devraient permettre d'identifier une fragrance contrefaisante mais se révèlera, à l'instar du brevet, faillible. Pour finir, il est à noter que la contrefaçon d'un message olfactif sera bien plus difficile à appréhender que celle d'un bien commun, mettant en place des moyens importants et variés pour la reconnaitre, et qui se révèleront quelque peu couteux et fastidieux.

Faute pour les droits envisagés de remplir en pratique leur mission de protection du fait de leur régime juridique mais aussi de la quasi impossibilité d'exercer correctement les prérogatives instaurées, il apparait que l'odeur n'est pas à même d'être protégée convenablement par le droit des brevets ou par le droit d'auteur, sauf pour le législateur à instaurer un régime spécifique pour ces biens. Dans le cadre plus précis de notre recherche d'un palliatif au droit des marques à travers ces deux droits de propriété intellectuelle, nous pouvons ajouter que, concernant plus précisément le droit d'auteur, son champ d'application purement interne ne peut rivaliser avec la construction internationale et la nécessaire ubiquité du droit des marques. Le droit d'auteur ne pourrait remplacer ce dernier, faute pour lui de connaitre une harmonisation communautaire ou internationale. Le manque de cohérence internationale créerait des conflits de lois entre droits concurrents portant sur le même objet, ce qui rendrait difficile la protection effective des odeurs. Pour conforter l'inadaptation des droits envisagés, nous pouvons de plus affirmer que c'est l'objet même de ces droits qui fait défaut. Les odeurs, souvent complexes, qui pourraient faire l'objet d'un brevet ou d'un droit d'auteur ne correspondent pas nécessairement aux odeurs qui intéressent le droit des marques.

B. La notion d'odeur

57. Source odorante et message olfactif. Précisons tout d'abord que l'objet du droit de la propriété intellectuelle diffère selon le droit en cause. Ainsi, le droit des brevets tend à protéger la source olfactive, c'est-à-dire les composants chimiques, la formule plutôt que

[198] F. POLLAUD-DURIAN, « La fragrance d'un parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur », commentaire sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, *art. précité* « *[…] les juges se sont fondés non sur leur propre perception et leur propre comparaison des fragrances, mais sur des sondages consistant à soumettre le parfum et son imitation à des profanes, des analyses physico-chimiques et l'avis de « nez ». Ceci conforte le sentiment que ces prétendues « œuvres » ne sont pas perçues uniformément, puisque les juges du fait ne se sentent pas en mesure de déceler eux-mêmes la ressemblance en comparant les odeurs* »

l'effluve. Le droit d'auteur quant à lui, tout comme le droit des marques, protègent le message issu de cette composition, indépendamment de la méthode de réalisation du produit final. Sur ce point, le droit d'auteur se révèle plus proche du droit des marques. Il faut néanmoins constater que ces rapprochements s'arrêtent là, les odeurs concernées par les marques étant très différentes de celles qui seraient protégées par les autres droits étudiés.

58. Odeur, parfum, fragrance, jus…Tous ces termes, dans le langage courant, peuvent être employés indifféremment. Il résulte d'ailleurs de nos recherches qu'ils sont présentés comme synonymes dans les dictionnaires. Il en va autrement pour ce qui nous concerne. Si le parfum désigne l'émanation provenant d'odeurs naturelles ou artificielles, il peut aussi concerner la composition élaborée. Il s'agit alors d'un terme générique, bien qu'il tende aujourd'hui à désigner davantage l'eau de toilette ou de parfum telle que vendue dans le commerce. La fragrance quant à elle peut être synonyme de parfum ou d'odeur agréable lorsque nous parlons de la fragrance d'une fleur par exemple. Dans le cadre de notre travail néanmoins, elle apparait plutôt comme la composition subtile de plusieurs odeurs. Précisons par ailleurs que les termes de fragrance, de parfum et de jus peuvent tous être utilisés pour désigner le travail du parfumeur. L'odeur, pour finir, est définie dans le langage courant comme « *l'émanation volatile qui se dégage de quelque chose et que l'on perçoit par l'odorat* »[199], définition qui, contrairement à la fragrance ou au parfum, regroupe toutes les odeurs, même nauséabondes.

Pour ce qui est du droit des marques, l'odeur est appréhendée non comme un concept global qui regrouperait toutes les odeurs, même les fragrances et autres parfums, mais davantage comme une odeur simple susceptible d'être reconnue et mémorisée par un consommateur afin d'en identifier la source par rapport aux sources concurrentes. La vocation du droit des marques est en effet d'être distinctif et de permettre de distinguer les produits de ceux des autres. Pour ce faire, il doit être facilement saisi par les destinataires. « *La perception et la mémorisation des nuances de parfum, de couleur ou de saveur n'est pas chose aisée pour un individu normal. De plus elle est subjective et fluctuante* »[200], raison pour laquelle il ne faut pas laisser la subjectivité prendre une trop grande place dans le domaine qui nous intéresse. Il en résulte une certaine contrariété du droit des marques avec le droit d'auteur ou le droit des brevets à ce sujet.

[199] Définition issue du Petit Larousse, édition 2012.
[200] V. ASTIC, J. LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », *D.* 1998, p. 389.

59. L'inapplicabilité du droit d'auteur aux odeurs simples. « *Une fragrance simple, à supposer qu'elle soit même inédite et entièrement artificielle parce que synthétisée, ne peut constituer une œuvre olfactive ; a fortiori, est-ce, bien sûr, le cas d'une fragrance seulement extraite d'un corps naturel (l'odeur du lavandin distillé). Comme la couleur, le son ou le mot, la fragrance simple n'est qu'un élément susceptible d'entrer dans la construction d'une forme olfactive expressive* »[201]. Le droit d'auteur, qui suppose un acte créatif et une originalité, ou du moins une absence d'antériorité pour les créations techniques, ne peut se contenter d'une composition simple, même si celle-ci est le fruit du mélange de quelques odeurs de base. De ce fait, il n'est pas possible d'envisager la protection des odeurs par le droit d'auteur dans le dessein de remplacer une protection inefficace par les marques.

60. L'impossibilité de breveter les matières premières naturelles. Qu'elles soient d'origine végétale ou animale, les matières premières sont rares et tendent à être progressivement remplacées par des odeurs de synthèse. Certaines matières premières ne peuvent d'ailleurs plus être utilisées par soucis de préservation de la faune et de la flore[202]. Ainsi, en matière de brevet, et comme nous l'avons déjà évoqué, l'article L. 611-10 paragraphe 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « *ne sont pas considérées comme des inventions (...) les découvertes (...)* », les découvertes étant définies comme « *la perception d'un phénomène naturel préexistant à toute intervention de l'homme* »[203]. Il est alors impossible de breveter un produit issu de la nature, en ce compris son odeur. Seules les molécules aromatiques de synthèse peuvent alors être déposées, sous réserve de respecter les exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Il s'agira alors des odeurs uniques qui confèrent une originalité certaine aux fragrances au sein desquelles elles seront utilisées. Cette constatation empêche là encore le remplacement du droit des marques par le droit des brevets. En effet, puisqu'il va s'agir d'utiliser des odeurs simples et connus, comment envisager de réserver l'utilisation de l'odeur de fraise, de banane ou encore de rose ? De plus, et c'est ici le point le plus important, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des objets odoriférants ont fait l'objet d'une reproduction synthétique depuis déjà longtemps, la recherche avançant dans ce domaine de manière extrêmement rapide. Faute de nouveauté, cette constatation empêche alors d'en envisager la réservation privative par le biais d'un brevet.

---

[201] Ph. GAUDRAT, « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique,* art. précité, n° 50.
[202] C'est ainsi le cas de la civette, de l'ambre gris ou encore du musc.
[203] A. CHAVANNE, J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5° édition, Dalloz, 1998, n° 66, p. 65, cité par D. GALAN, *op. cit.,* n° 76, p. 76.

Il résulte de l'ensemble de nos constatations que le droit d'auteur et le droit des brevets sont à même de répondre à la protection des odeurs, notamment les parfums élaborés des grandes maisons parisiennes. Néanmoins, la mise en œuvre de ces droits pour des objets dont ils ignoraient la protection jusqu'alors n'est pas chose facile et nécessite des adaptations qui doivent provenir du législateur. Pour ce qui nous concerne, il existe une impossibilité actuelle de protéger des odeurs par le droit d'auteur ainsi que des difficultés rencontrées par le droit des brevets. Tout ceci renforce le fait que ces droits ne sont pas en adéquation avec le besoin de protéger un signe distinctif, celui-ci sollicitant la protection de toutes les sources odorantes, même primaires. Face à cette impuissance du droit de la propriété intellectuelle, nous allons nous tourner vers des solutions de droit commun afin d'y trouver un cadre protecteur efficace au sein des mécanismes de réservation non privative.

Section 2. La réservation non privative des odeurs par le droit commun de la responsabilité civile

61. Délimitation du sujet. Le droit de la propriété intellectuelle est le droit le plus naturel pour l'appropriation et la protection des biens immatériels. Néanmoins, faute de pouvoir protéger les odeurs, notamment celles utilisées en tant que signes distinctifs dans le commerce, par le biais d'un droit acquis, il convient de s'intéresser à d'autres modes de protection non privatifs. En raison de la nature même des odeurs dont il est question ici, nous n'étudierons pas l'éventualité d'un recours au droit pénal ni même au droit de la responsabilité civile contractuelle. Ces derniers supposent en effet que l'on protège une fragrance complexe qui tomberait sous le sceau du secret protégeable tant par la confidentialité due au titre d'un contrat de parfumeur que par la protection contre l'usurpation ou la divulgation en droit pénal, ce qui n'est pas adapté à notre sujet actuel. Nous envisagerons alors uniquement la responsabilité issue du droit commun de la responsabilité civile et qui tente de préserver des usages honnêtes entre concurrents, limitant les moyens déloyaux qui viseraient à s'accaparer les bénéfices du travail d'autrui, soit par la commission d'une faute **(§1**), soit par le fait de simples agissements non fautifs (**§2**)

62. Le respect de la loyauté commerciale, fondement des actions. Les droits de propriété intellectuelle constituent des exceptions à la liberté du commerce et de l'industrie. Par conséquent, en l'absence de droit privatif sur un signe ou une création, on en revient au principe de la liberté et la seule exploitation du signe ou de la création n'est pas fautive[204]. La liberté du commerce et de l'industrie, alliée à la liberté de la concurrence qui est son corollaire, entraine alors la possibilité pour chaque opérateur de démarcher la clientèle d'autrui[205], sous réserve de ne pas user de procédés commerciaux jugés anormaux ou déloyaux : «*la liberté du commerce est nécessaire jusqu'au point où la cupidité [...] commence à en abuser*»[206]. Le dommage concurrentiel est alors licite[207], sauf à entrer dans l'abus de ce droit ce qui constituerait une atteinte à la morale des affaires causant un trouble commercial[208]. La morale des affaires est alors la notion centrale du droit commercial en général, de la concurrence en particulier. Elle est « *la somme des contraintes légales et des usages commerciaux sanctionnés par le Droit* »[209] et permet de sanctionner les comportements jugés illicites. Ainsi, même en l'absence de reconnaissance d'un droit privatif pour certains biens immatériels, et à défaut de cadre légal pour régir la morale commerciale, diverses approches ont été avancées afin de protéger les opérateurs commerciaux contre l'immoralité de leur rivaux, notamment par le biais de la responsabilité civile délictuelle sans faute (**§1**). Mais, à défaut de reconnaissance de ces propositions, il est possible de constater que c'est la jurisprudence qui s'est chargée de faire respecter cette morale[210], fondant son action notamment sur la responsabilité civile délictuelle pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil[211] (**§2**).

---

[204] C. DRUEZ-MARIE, « Le parasitisme appliqué à la protection des signes et des formes », *LPA*, 25 décembre 1998, n° 154, p. 5

[205] X. DESJEUX, « Le droit de la responsabilité civile comme limite au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (A propos de la sanction de la copie) », *JCP E* 1985, n° 22, 14490 : « *Le libéralisme économique postule en effet que les entreprises puissent s'arracher ce bien précieux mais instable qu'est la clientèle* »

[206] ROBESPIERRE, cité par G. SICARD, « Robespierre avait-il une vision économique ? », dans *Mélanges G. Sicard*, P.U., Toulouse 1, 2000, T. 2, p. 573 et s., spéc. p. 587.

[207] V. notamment à ce sujet : J. AZEMA, *Le droit français de la concurrence*, P.U.F. 1981, p. 92 ; J.-J. BURST et R. KOVAR, *Droit de la concurrence*, Economica 1981, introduction ; X. DE ROUX et D. VOILLEMOT, *Le droit français de la concurrence et de la consommation*, Dictionnaires Joly, Paris.

[208] Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Notion », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 227, 2010, n° 2.

[209] Ph. LE TOURNEAU, *L'éthique des affaires et du management au XXIe siècle*, Essai, Dalloz Dunod, 2000, 2e tirage 2001, p. 6, n° 64 s.

[210] Sur le rôle important de la jurisprudence dans ce domaine : Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Notion », *op. cit.*, n° 102 : « *L'ensemble du Droit, celui de la responsabilité comme les autres disciplines, tend à assurer un certain ordre social, en conciliant les intérêts en présence. Cet ordre passe par l'adoption d'un modus agendi, de certaines normes de comportement, dont la loyauté. Et par le respect des équilibres entre les patrimoines, ce qui conduit à prohiber le vol ostensible, tout autant que le parasitisme, qui en est un succédané subreptice et subtil. Si la loi est défaillante à ces égards, c'est aux juges que revient la tâche d'y porter remède* »

[211] Article 1382 du Code civil : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* » ; article 1383 du Code civil : « *Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence* ».

§1.L'inefficacité du recours à la responsabilité civile délictuelle sans faute

63. Diversité des approches. Afin de faciliter la préservation des biens incorporels non appropriés, diverses idées ont été élaborées pour garantir à l'utilisateur de ce bien une protection face aux acteurs économiques indélicats. Ces diverses approches, si leur démarche est différente, ont en commun de ne pas nécessiter de preuve de la faute de la part de leur auteur mais la simple constatation d'un préjudice touchant à la valeur économique de leurs prestations intellectuelles. Il s'agira alors d'envisager les propositions de réformes législatives (**A**), tandis que les autres nécessitent une intervention jurisprudentielle (**B**).

A. Les réformes avortées

64. La protection des créations réservées.[212] La période contemporaine rend les frontières classiques de la propriété floues : il est difficile de savoir ce qui est appropriable et ce qui ne l'est pas. C'est dans ce contexte que s'inscrit la proposition de loi du 30 juin 1992 émise par le député Godfrain, par laquelle il a été question de mettre en place un régime de protection spécifique aux biens n'entrant pas dans le champ de protection des droits mis en place par le Code de la propriété intellectuelle. Le champ d'intervention de ce texte protecteur apparait fort large, faisant ainsi référence aux créations issues d'un travail intellectuel et qui peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale. Seraient alors appropriables des créations « *non originales ou non inventives* »[213]. Les idées disparates et les réalisations diverses se verraient alors protégées en tant que telles[214] grâce à un système qui nous apparait comme pourvu de lacunes de fond comme de forme. Ce texte manque en effet de précision et aurait engendré un régime « *hybride, vague mais violent* »[215], incompatible avec les régimes encadrés par le droit de la propriété intellectuelle. Il aurait « *affaibli les droits actuels de la*

[212] La définition de la création réservée figure à l'article premier de la proposition de loi : « *toute création exploitable à des fins lucratives, qui résulte d'un travail intellectuel accompli avec ou sans l'aide d'un matériel ou d'un logiciel est constitutive d'un intérêt patrimonial susceptible de protection juridique* », l'article 2 précisant qu'il ne s'agit pas des créations déjà couvertes par la protection d'un droit de propriété intellectuel tel qu'énoncés dans le Code de propriété intellectuel, notamment dans ses livres 1, 5 et 6. Le droit nés d'une création réservées serait exclusif, temporaire et opposable à tous, cessible à titre onéreux et transmissible à titre gratuit. Le texte donne ensuite comme exemple les circuits électroniques, les photographies, les banques de données ou encore le savoir-faire.
[213] Ch. LE STANC, « Exclusions de brevetabilité – règles générales », *J. Cl. Brevets*, fasc. n° 4210, 2009, n° 23.
[214] Ch. LE STANC, « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées », *D.*, 1993, chron., p. 4.
[215] *Ibid*.

propriété intellectuelle, qui seraient concurrencés par le nouveau régime »[216]. Cette proposition, qui n'a pas reçu l'aval de l'assemblée nationale, n'aurait de toute façon pas été, selon nous, adaptée à notre sujet car l'utilisation de l'odeur simple dans le commerce ne résulte pas d'un véritable travail intellectuel et peut ne pas être considérée comme une création au sens de l'article premier du texte envisagé.

65. La théorie du parasitisme économique. Un projet de loi élaboré par Monsieur Desjeux avait pour ambition de consacrer de façon législative la théorie du parasitisme en lieu et place de la jurisprudence, parfois confuse, qui s'évertue à punir les comportements déloyaux. Ainsi, le texte définit comme un abus du droit de la liberté du commerce et de l'industrie le fait, pour un opérateur économique, de reprendre « *l'effort imaginatif d'autrui lorsqu'il est individualisé et constitue une valeur économique* »[217]. La sanction de cette reprise du travail d'autrui donnerait droit à une rémunération équitable et à la réparation du préjudice correspondant au manque à gagner éventuel ou au déficit qu'aurait entrainée la reprise. Ce texte très clair avait le mérite d'officialiser la jurisprudence relative à la concurrence déloyale et au parasitisme, tout en harmonisant notre droit avec le traité de Rome consacrant la libre circulation des produits et services. Aucune suite n'a néanmoins été donnée à cette proposition d'homogénéiser la jurisprudence actuelle, qui continue alors à être appliquée. Il convient donc d'écarter l'éventuelle application de cette théorie globalisante et de se référer pour l'heure à la jurisprudence fluctuante qui nécessite toujours la preuve d'une faute. Cette preuve sera dans tous les cas nécessaire dans la mesure où les principes qui ont été revisités par la doctrine en vue d'y faire entrer l'atteinte aux biens incorporels n'ont pas reçus l'aval de la jurisprudence.

B. Le recours infructueux aux théories classiques du droit civil

66. Le recours à la théorie de l'enrichissement sans cause. Afin de permettre la consécration de ces valeurs immatérielles et la condamnation de l'agissement parasitaire, et plus spécialement l'utilisation illégitime des investissements d'autrui, certains auteurs seraient favorables à une substitution de l'enrichissement sans cause à la responsabilité civile comme

[216] Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme : notion, prévention, protection*, Litec, 1998, n° 351, p. 260, cité par D. GALAN, *op. cit*., n° 189, p. 170.
[217] Article 2 de la proposition de loi.

fondement de l'action[218]. Ainsi, aux termes de cette action, « *si une personne se trouve enrichie sans cause aux dépens d'une autre, cette dernière peut lui demander une indemnité égale à son enrichissement* »[219]. Lorsque nous sommes en présence d'un acte de parasitisme, l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif ne semblent pas poser de problème puisque la perte de l'exclusivité de l'utilisation d'un bien entraine toujours un appauvrissement. En effet, c'est cette exclusivité qui confère sa valeur substantielle au bien en cause. De même, le lien entre l'appauvrissement et l'enrichissement sera facilement établi, les investissements de l'un dans le cadre de la protection et de la diffusion de son bien étant économisés par l'autre. Néanmoins, le caractère subsidiaire de cette action empêche l'utilisation de celle-ci en présence d'une autre action possible, en l'occurrence en lieu et place de l'action en concurrence déloyale. L'action *de in rem verso* ne peut donc être accueillie. Monsieur Gautier proposait alors d'utiliser cette action lorsque l'action en contrefaçon n'est pas possible et l'action en concurrence déloyale délicate[220]. Il s'avère néanmoins que cette solution n'est pas celle retenue par la Cour de cassation qui fait de la subsidiarité de l'action une condition à part entière. Ainsi, selon Monsieur Le Tourneau, l'utilisation de ce quasi-contrat peut éventuellement être de bonne venue lorsque les trois conditions en sont réunies, mais il relève que « *le succès de l'action de in rem verso suppose un certain nombre de conditions qui, en fait, sont autant d'obstacles à l'utilisation en pratique de ce quasi-contrat dans les affaires de parasitisme* »[221]. Il convient alors de s'intéresser à une autre théorie, celle du trouble anormal de concurrence.

67. Le trouble anormal de concurrence. A l'image de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ne peut-on pas évoquer une théorie des troubles anormaux de concurrence, fondée sur un comportement déloyal[222] ? Comme en matière de concurrence déloyale, le trouble anormal de voisinage trouvait initialement son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. La jurisprudence, face au développement des comportements anormaux dépourvus de faute, en a fait une responsabilité objective *sui generis*, dépourvue de

[218] L. CADIET, note sous Paris, 18 mai 1989, *D.*, 1990, Jur., p. 340.
[219] F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, *Droit civil, Les obligations*, Dalloz, Paris, 1999, n° 969, p. 895.
[220] P.-Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, n° 380 et s.
[221] Ph. le TOURNEAU, *Le parasitisme: notion, prévention, protection*, *op. cit*., p. 254, n° 340.
[222] M.-A. FRISON-ROCHE, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA*, juin 1994, p. 483.

rattachement à un quelconque texte législatif[223]. Cette création prétorienne est alors fondée sur le droit de propriété, plus précisément sur l'exercice anormal de ce droit, mais n'allant pas jusqu'à l'abus. Par analogie donc, certains auteurs proposent de consacrer le trouble anormal de concurrence lorsque l'on dépasse l'exercice normal de la liberté du commerce et de l'industrie, tout comme on condamne le dépassement de l'exercice normal du droit de propriété par le biais du trouble anormal de voisinage. A l'image du parasitisme, il s'agit alors de sanctionner le mauvais usage de la liberté du commerce et de l'industrie par un opérateur économique. L'autonomie des actions contre le parasitisme est alors demandée, les auteurs souhaitant détacher ces actions de l'exigence d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils conditionnent toutefois cette ouverture de l'action à la violation d'une obligation de loyauté entre entreprises, ce qui revient à exiger une faute et n'apporte alors rien de plus que l'actuelle protection par le biais du parasitisme[224].

A défaut d'efficacité et d'application par la jurisprudence de toutes ces théories doctrinales et propositions législatives, c'est vers le recours classique à la concurrence déloyale et à ses divers prolongements que nous nous tournons afin d'envisager la protection des odeurs.

§2. La réservation de l'odeur par le droit de la responsabilité civile délictuelle pour faute

68. Justification du recours à la responsabilité civile délictuelle pour faute. Dans bien des domaines pour lesquels le législateur n'a pas instauré de régime spécifique, la jurisprudence s'est engagée dans une voie de création purement prétorienne afin de combler divers vides juridiques. C'est ainsi qu'ont été créés, comme nous l'avons vu, la théorie de l'enrichissement sans cause ou encore la responsabilité du fait des choses. L'action en concurrence déloyale fait partie de ces créations et peut être définie comme « *le*

[223] Principe consacré par Cass. civ. 2ème, 19 novembre 1986, pourvoi n° 84-16.379, *Bull. civ*. II, n° 172, p. 116, jurisprudence constante depuis, v. par ex. : Cass. civ. 3ème, 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, *D*. 2006, jur., p. 40, note J.-P. Karila ; Cass. civ. 2ème, 6 mars 2008, pourvoi n° 06-21.310, *D*. 2008, p. 2458, obs. N. Reboul-Maupin.

[224] M.-A. FRISON-ROCHE, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA* juin 1994, n° 31, p. 487. Dans le même sens : D. GALAN, *op. cit.,* n° 191, p. 171, qui reprend à son compte la définition des troubles anormaux du voisinage pour l'adapter au trouble anormal de concurrence comme suit : « *les actes de parasitisme économique pourraient être définis comme les dommages causés à un (intervenants du marché), qui, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires (de l'affrontement commercial), sont jugés anormaux et obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.* »

comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé, et qui fausse l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre »[225]. Cette action répond à un souci d'adaptabilité du droit : « *le droit commun des obligations, en l'espèce la responsabilité civile pour faute, sous ses deux figures commerciales que sont la concurrence déloyale et les agissements parasitaires, répond admirablement aux besoins, divers et évolutifs, du monde des affaires (...). La responsabilité civile suffit amplement à protéger les auteurs de n'importe quel bien immatériel nouveau, les logiciels aussi bien que toute valeur économique* »[226].

L'efficacité des actions fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil n'est plus à démontrer en ce qui concerne la protection des biens immatériels qui n'auraient pas accédés à la protection privative instaurée par le législateur mais qui souffriraient des agissements d'un autre agent économique, concurrent ou non. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que l'action en concurrence déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif[227]. En effet, une faute de concurrence déloyale peut être commise à l'occasion de l'exploitation d'une création ou d'un signe distinctif non couvert par un droit privatif, et l'action en concurrence déloyale procurera alors une certaine réservation de cette valeur à son exploitant. Cependant, au regard de la multiplicité des biens nouveaux, l'application jurisprudentielle a fait l'objet d'une évolution vers davantage de souplesse, intégrant de nouveaux cas, tout en assouplissant les conditions d'octroi de cette protection.

69. Précisions terminologiques. Du fait du développement du contentieux, une diversité des actions envisageables est apparue afin de s'adapter aux pratiques toujours plus sournoises des acteurs économiques, ainsi qu'aux biens nouveaux dont on requière la protection.

Après la consécration d'une action en concurrence déloyale désormais bien ancrée dans notre tradition jurisprudentielle, une action en « concurrence parasitaire » est apparue, dont le fondement repose aussi sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. L'utilité de la distinction

[225] J. PASSA, « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence-Consommation*, fasc. 240, n° 19.
[226] Ph. LE TOURNEAU, « Le parasitisme dans tous ses états », *D*. 1993, chron. p. 310.
[227] Cass. com., 15 juin 1980, *Bull. civ*. 1980, IV, n° 174. Le défaut de droit privatif de la victime n'exclut pas la réprobation de la déloyauté dans la compétition commerciale ou du parasitisme. Ces principes ont été rappelés dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 favorable à la théorie du parasitisme : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.362, *Sté Tentation* : JurisData n° 2009-050898, *Contrats, conc. consom*. 2010, comm. 76, note M. Malaurie-Vignal.

entre les deux actions est apparue discutable pour beaucoup d'auteurs. En effet, l'exercice de l'action en concurrence déloyale et l'exercice de l'action en concurrence parasitaire supposent bien tous deux que le demandeur ne dispose d'aucun droit privatif, qu'il existe une clientèle et, enfin, que le demandeur et le défendeur soient en situation de concurrence[228]. Ainsi M. Passa estime-t-il qu'il est préférable de parler du concept de « *concurrence déloyale pour parasitisme* ». La concurrence parasitaire, loin d'être autonome, représente selon lui « *une simple variété de concurrence déloyale, la faute consistant seulement à capter indûment le travail ou les investissements fournis par un concurrent plutôt qu'à engendrer des méprises avec ses produits ou son activité, à usurper ses secrets ou encore à le dénigrer* » [229]. Le caractère discutable de leur distinction[230] a été repris par la Cour de cassation qui estime que le comportement parasitaire est en fin de compte un acte de concurrence déloyale[231].

Vint ensuite l'application par la jurisprudence[232] de la notion d'agissement parasitaire[233] qui, s'ajoutant aux deux autres notions, rendit la compréhension plus confuse encore. L'agissement parasitaire peut être défini comme le comportement de quiconque « *à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire sensiblement ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements* »[234]. Selon certains, la notion d'agissements parasitaires, qui introduit la responsabilité civile délictuelle pour faute entre non concurrents, «*permet de faire progresser la construction juridique et d'atteindre des pratiques condamnables que la classique notion de concurrence déloyale risquerait de laisser impunies*»[235], écartant ainsi le principe de spécialité de la concurrence déloyale pour punir l'ensemble des acteurs économiques. Pour ce qui nous concerne, et contrairement au domaine strict des parfums de luxe, le monde des odeurs peut attirer la convoitise d'entreprises qui ne

---

[228] C. DRUEZ-MARIE, « Le parasitisme appliqué à la protection des signes et des formes », art. précité.
[229] J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Coll. Droit des affaires, propriété intellectuelle, I.R.P.I., tome 15, Litec, 1997, n° 349.
[230] J.-J. BURST, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, 1993, p. 143.
[231] O. DEBAT, « Parasitisme et marque notoire : l'imitation d'un signe notoire constitue une faute délictuelle », note sous Cass. com., 11 mars 2003, *Comité national olympique et sportif français (CNOSF) c/ SA Gpt d'achat Édouard Leclerc (Galec)*, pourvoi n° 00-22.722 FS-P, Juris-Data n° 2003-018191, *JCP G* 2004, n° 10, II, 10034.
[232] V. notamment en ce sens : Cass. com., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-15.725, *Bull. civ*. IV, n° 32, p. 24 ; *D.* 1997, jur., p. 232, note Y. Serra : « *Les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, même en l'absence de toute situation de concurrence* »
[233] La notion de parasitisme est née sous la plume d'Yves Saint-Gal dans son célèbre article : « Concurrence parasitaire ou agissements parasitaires », *RIPIA* 1957, p. 19 et s. Elle a été définie par cet auteur comme le « *fait pour un tiers de vivre dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits* ». Le parasitisme procède ainsi de l'usurpation du travail d'autrui ainsi que de sa notoriété
[234] Ph. LE TOURNEAU, « Le parasitisme dans tous ses états », art. précité, p. 312.
[235] J. AZEMA, *Le droit français de la concurrence*, Thémis, 2e éd., P.U.F., 1989, n° 163, p. 120.

sont pas nécessairement concurrentes de celle qui développe son marketing sensoriel, notamment olfactif. C'est ainsi qu'il sera nécessaire d'envisager la possibilité d'intenter une action en concurrence déloyale ou parasitaire mais aussi une action contre de simples agissements parasitaires de la part d'une entreprise dénuée de lien concurrentiel avec l'entreprise lésée. Pour résumer, toute usurpation d'une valeur économique d'autrui est un agissement parasitaire lorsqu'elle est l'œuvre d'un non-concurrent et un acte de concurrence déloyale lorsqu'elle émane d'un concurrent[236].

70. Délimitation de l'étude : exclusion de certains agissements fautifs. Afin d'étudier les comportements pouvant recevoir sanction dans le cadre de la protection des odeurs, nous excluons de notre étude les « *comportements destructeurs de l'avantage concurrentiel de l'entreprise rivale* »[237], c'est-à-dire des comportements tels que le débauchage de personnel, le dénigrement ou encore la création d'une entreprise concurrente, puisqu'ils ne présentent pas d'intérêt, faute pour nous de devoir protéger des odeurs qui seraient entourées de secret. Nous envisagerons les seuls comportements « *assimilateurs de l'avantage concurrentiel* », ceux qui créent un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, tels que l'atteinte aux investissements ou à la réputation par l'immixtion d'un agent économique dans le sillage d'un de ses concurrents. Ainsi, si la dichotomie concurrence parasitaire/agissements parasitaires est légitime s'agissant de traiter de l'ensemble des faits de pratique déloyale, nous pensons, à l'instar de Monsieur Mousseron, que pour ce qui nous concerne et «*s'agissant du domaine d'intervention de l'article 1382 du Code civil, la distinction entre concurrence parasitaire et agissements parasitaires perd de son intérêt*»[238]. Elle n'est « *ni utile, ni efficace* »[239], et ne forme qu'une seule et unique entité que nous qualifierons de parasitisme économique[240]. Ce concept fédérateur[241] est aussi revendiqué par

---

[236] J.-J. BURST, *op. cit*., p. 160.

[237] Selon la dichotomie établie par Monsieur Le Tourneau dans son ouvrage : Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme : notion, prévention, protection,* n° 37, p. 30, reprise par D. GALAN, *op. cit.,* n° 161, p. 140 : « *Nous distinguerons deux procédés, parfois utilisés par les commerçants malhonnêtes ou maladroits : le premier est destructeur de l'avantage concurrentiel d'autrui. A l'inverse, le second, moins grossier, est assimilateur de ce même avantage concurrentiel* ».

[238] J.-M. MOUSSERON, *Entreprise : parasitisme et droit*, *JCP E*, Cahiers de droit de l'entreprise, 29 octobre 1992, sup. 6, n° 70, p. 24.

[239] D. MAINGUY, « De l'actualité de la notion de parasitisme », sous Cass. com., 22 octobre 2002, *1° SARL Métro libre-service de gros c/ SA Cartier*, *JCP G* 2003, n° 10, II, 10038.

[240] Terme également utilisé par Monsieur Desjeux pour sa proposition législative qui, si elle n'a pas reçu consécration, semblait regrouper elle aussi toutes les actions relevant de l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil en matière de pratique déloyale, tout en supprimant l'obligation de prouver la faute de l'auteur de l'acte.

Monsieur Le Tourneau qui définit le parasitisme comme « *l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire* »[242]. Sera donc parasitaire le fait de tirer profit, sans contrepartie financière, de la notoriété ou des fruits du travail d'un concurrent. L'esprit, le fondement juridique ainsi que les sanctions de toutes ces actions étant similaires, nous les regrouperons sous le terme de parasitisme, sauf à préciser les fautes retenues selon l'action si elles s'avèrent différentes. Nous envisagerons alors les conditions nécessaires afin d'intenter une action en parasitisme (**A**), ainsi que l'opportunité de recourir à cette action en vue de pallier l'absence de protection des marques olfactives (**B**).

A. Les éléments constitutifs du parasitisme

71. Les actions fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, « *vieux serviteurs toujours disponibles* »[243], supposent que soient réunies les conditions de son application : il est nécessaire que soient constatée la faute (**1**), mais aussi le préjudice ainsi que le lien de causalité qui les unit (**2**).

1. L'existence d'un agissement constitutif de parasitisme

72. Généralités sur la notion de faute. « *Tout exercice anormal d'un droit, dans des conditions différentes de celles auxquelles se conforment les individus prudents et diligents,*

---

[241] La jurisprudence semble se rallier à cette conception, marquant sa confusion entre action en concurrence déloyale, qui suppose la concurrence, et l'agissement parasitaire qui ne requière pas ce rapport : Cass. com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457, *D*. 2000, jur., p. 87, obs. Y. Serra : « *Le comportement parasitaire est un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne des entreprises en situation de concurrence* » ; également dans le même sens : Cass. com., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-15.549 : JurisData n° 2000-002368 ; *D*. 2001, p. 2587, note Y. Serra ; *Contrats, conc. consom*. 2000, comm. 161, note M. Malaurie-Vignal : « *la circonstance que la clientèle, que se disputent des opérateurs soit réputée être celle d'un tiers au litige, est indifférente pour accueillir une action en concurrence déloyale, laquelle suppose seulement que soit établie l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice* » ; Cass. com., 12 février 2008, pourvoi n° 06-17.501, *Sté La Fermière c/ Sté Yoplait* : *Bull. civ*. 2008, IV, n° 32 ; JurisData n° 2008-042743 ; *D*. 2008, p. 610, obs. E. Chevrier ; *D*. 2008, p. 2573, note Y. Picod ; *Contrats, conc. consom.* 2008, comm. 103, note M. Malaurie-Vignal ; *Comm, com. électr*. 2008, comm. 63, note C. Caron ; *RJDA* 2008, n° 735 : la cour d'appel qui n'avait pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés en cause, « *lesquelles ne sont pas des conditions de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice* ».

[242] Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme : notion, prévention, protection, op. cit.,* n° 270, p. 211. V. aussi en ce sens : Ph LE TOURNEAU, « De la modernité du parasitisme », *Gaz. Pal*. 2001, n° 303, p. 4 :« *Les comportements délictuels, de quelque nature qu'ils soient, entre non concurrents, et même plus largement entre tous les intervenants du marché, doivent être sanctionnés, en dehors de tout risque de confusion.* »

[243] Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Notion », *op. cit.,* n° 2.

fût-ce par imprudence, est source de responsabilité »[244] : l'action en concurrence déloyale classique n'est donc pas subordonnée à l'existence d'une faute intentionnelle, principe souvent rappelé par la jurisprudence[245]. Il se trouve cependant que, contrairement à la concurrence déloyale, l'acte de parasitisme nécessitera souvent un élément intentionnel : s'il y a volonté de se placer dans le sillage d'autrui, il est en effet difficile d'admettre que cet acte soit involontaire. Ainsi, « *la volonté délibérée de se placer dans le sillage* » d'un concurrent caractérise en soi un comportement fautif[246].

La faute sera, en la matière, appréciée *in abstracto*, par référence à tout acte contraire aux « *usages honnêtes et loyaux entre concurrents* »[247], mais aussi par référence au « *bon concurrent loyal et avisé* » qui fait écho au « *bon père de famille* » bien connu du droit commun[248]. Pour aboutir à la condamnation d'un concurrent, le demandeur devra prouver la faute de celui-ci, la présomption, ou le « *faisceau de présomptions* » n'étant pas utilisés dans ce domaine[249].

Pour dépeindre les diverses facettes de la faute dans le cadre du parasitisme, il sera nécessaire de se référer à tous les exemples donnés lors de l'étude des agissements fautifs ci-dessous envisagés, que ce soit à propos de l'usurpation de la réputation (**a**) ou de l'usurpation des investissements d'un concurrent (**b**). L'usurpation en elle-même est fautive, de même que la confusion, ou le risque de confusion, qu'elle peut créer dans le public, même s'il peut y avoir responsabilité indépendamment de tout risque de confusion entre les acteurs économiques.

a. Utilisation de la réputation d'un concurrent

73. Dans le cadre de la concurrence parasitaire. La notoriété (ou réputation), qui a pour support un signe matériel de ralliement tel que les marques, se construit en usant de

---

[244] Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Régime juridique », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 228, 2010, n° 2.
[245] Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-20.888, *Minoterie de Saint-Vincent* : *Bull. civ.* 2000, IV, n° 93, *D.* 2001, somm. p. 1312, obs. Y. Serra ; *RJDA* 2000, n° 1193 : « *L'action en concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel* » – Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-23.101, *Sté GMS* : *PIBD* 2001, III, p. 270, idem.
[246] V. par ex. : CA Paris, 10 mai 2000, *Sté Allô Vacances c/ Sté Monde du voyage* : *PIBD* 2000, III, p. 440. – CA Paris, 13 décembre 2002, *Sté Champagne Charles Laffite c/ Sté Piper Heidsieck* : *Propr. industr. 2003*, comm. 83, note J. Schmidt Szalewski.
[247] J. PASSA, « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence-Consommation*, fasc. 240, n° 27.
[248] *Ibid.*
[249] Cass. com., 13 mai 1997, pourvoi n° 95-15.592 : *RJDA* 1997, n° 1558, deux espèces : Omeifra et Brua ; *JCP E* 1997, II, 79, note J.-C. Fourgoux,

divers procédés comme la publicité ou l'amélioration des produits visés. Elle possède alors une valeur économique intrinsèque qu'il n'est pas possible de piller sans risquer de sanction, sous réserve bien entendu qu'une faute soit commise par le prétendu pilleur[250]. L'usurpation de notoriété peut avoir diverses formes. L'usurpation directe sera le plus souvent la recherche d'une confusion avec un des signes distinctifs d'un concurrent[251], qui pourra éventuellement être une odeur, ou la recherche de confusion publicitaire en s'inspirant ou en plagiant la publicité d'autrui[252].

Il est possible aussi de reconnaitre une utilisation indirecte de la réputation d'autrui, par exemple en procédant à un rattachement indiscret, « *consistant à se placer dans le sillage de la renommée d'une entreprise rivale pour profiter des "retombées" de celle-ci* », pratique courante lorsqu'il s'agit d'utiliser une fragrance proche de celle d'un concurrent[253].

74. Dans le cadre des agissements parasitaires. Un acte de parasitisme est très souvent constitutif d'une faute par contournement de la notoriété d'autrui[254]. C'est d'ailleurs à propos de l'usurpation d'une notoriété qu'Yves Saint-Gal mis en lumière en 1956 la notion d'agissements parasitaires. Il y voyait « *le fait de se référer, sans s'adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée*

---

[250] Si la faute est facilement admise, le principe est souvent rappelé par la Cour de cassation, par ex. : Cass. com., 4 juin 1991, n° 89-17.583, Coca Cola *: Bull. civ*. 1991, IV, n° 210.

[251] V. les exemples cités par Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Notion », *J.-Cl. Concurrence consommation,* art. précité, n° 25 : Cass. com., 7 avril 1998, n° 95-22.107, Michel Leclerc c/ Édouard Leclerc : PIBD 1998, III, p. 322, utilisation du patronymique Leclerc pour "*profiter parasitairement de sa notoriété*". – Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Lindt : *Bull. civ*. 1995, IV, n° 193 ; PIBD 1995, III, p. 472. – Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-16.355, Orient Express : *JCP E* 1995, pan. n° 1139 ; *Bull. civ*. 1995, IV, n° 205. – Cass. com., 22 octobre 2002, n° 00-14.849, Sté Go sport c/ Sté Décathlon : *JCP G* 2003, 1038, note D. Mainguy, 2e esp., à propos d'une enseigne et d'un logo. – CA Paris, 9 décembre 1980, Chanel : PIBD 1981, III, p. 100. – CA Paris, 21 janvier 1982, Electrolux : PIBD 1982, III, p. 114. – CA Paris, 28 mars 1985, Leclerc : PIBD 1985, III, p. 318. – CA Paris, 21 février 1989, Vuitton : D. 1993, somm. p. 115. – CA Paris, 21 novembre 1991, Orient Express : PIBD 1992, III, p. 174. – CA Paris, 24 mai 1995 : D. 1996, somm. p. 252, obs. M.-L. Izorche, slogan. – CA Besançon, 6 décembre 1996 : *JCP E* 1997, pan. n° 338, reproduction du logo. – CA Paris, 14 janvier 1998, Leader conseil : PIBD 1998, III, p. 252, utilisation d'une marque comme dénomination sociale.

[252] P. WILHELM, « La concurrence déloyale et parasitaire appliquée à la publicité », Légipresse 1998/2, p. 45 s., qui cite notamment : Cass. com., 30 janvier 1996, n° 94-15.725, Fleurs Éclairs : *D*. 1997, p. 232, note Y. Serra, imitation de la formule publicitaire. – CA Versailles, 11 février 1987 : *PIBD* 1989, III, 151 ; *D*. 1988, somm. p. 201, obs. C. Colombet. – CA Paris, 26 octobre 1987 : *D*. 1988, somm. p. 396, obs. J.-J. Burst. – CA Paris, 25 octobre 1989 : *D*. 1990, somm. p. 59, obs. C. Colombet, "publicité parasitaire".

[253] CA Paris, 3 novembre 2000, *Sté Jeanne Arthes c/ Sté Kenzo* : *Gaz. Pal*. 2001, 2, somm. p. 1339, "fragrance" d'un parfum, qui est perçu par la clientèle comme identique à celle d'un autre. – CA Versailles, 15 mars 2001, *Sté Jeanne Arthes c/ Sté Lancôme* : *RJDA* 2001, n° 1045, idem. – CA Paris, 4e ch. A, 14 février 2007 : *PIBD* 2007, III, p. 413 ; *Comm. com. électr*. 2007, comm. 81, note C. Caron ; *Propr. intell*. 2007, n° 23, p. 203, note J.-M. Bruguière, encore à propos de la fragrance d'un parfum.

[254] M. MALAURIE-VIGNAL, « Parasitisme et notoriété d'autrui », *JCP G* 1995, I, 3888.

par un tiers et particulièrement connue et ce à l'effet de tirer profit de sa renommée »[255]. Comme dans le cadre de la concurrence parasitaire, l'idée est d'empêcher un tiers de profiter de la notoriété d'autrui. La jurisprudence, qui a utilisé cette théorie pour la première fois lors d'une affaire concernant la marque Pontiac[256], a depuis réitéré l'existence d'un « *droit sur la renommée par le biais de la responsabilité civile* »[257]. Ainsi, dans le cadre de la célèbre affaire « Champagne », la jurisprudence confirma la place prépondérante de l'action en la matière. Elle condamna Yves Saint-Laurent pour l'utilisation du terme Champagne pour un parfum car il se plaçait alors dans le sillage de l'appellation d'origine et détournait la « *notoriété dont seuls les producteurs et négociants en Champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser le vin ayant droit à cette appellation* »[258]. Sans en dépeindre le contenu précis, ajoutons que cette théorie jurisprudentielle a reçu une consécration partielle dans le cadre des marques renommées, protégées par l'article L. 713-5, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle[259] qui dispose que « *la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* ». Contrairement au domaine fermé des fragrances de parfum où ce sont le plus souvent des concurrents qui tentent de reproduire le parfum d'un tiers, le marketing olfactif mis en œuvre par une entreprise pourrait attirer des entreprises non concurrentes qui profiteraient de l'essai concluant de la diffusion des odeurs et de la connaissance qu'en ont déjà les clients. La théorie du parasitisme joue alors un rôle important dans la mesure où cela permettrait de sanctionner cette utilisation.

b. Utilisation des efforts intellectuels et des investissements d'un concurrent

75. Dans le cadre de la concurrence parasitaire. « *Savoir-faire industriel, mais aussi commercial, documentaire, informatique, gestionnaire (...) sont au premier rang des richesses de l'entreprise. Ces richesses deviennent, du même coup, l'objet premier des*

[255] Y. SAINT-GAL, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, ou agissements parasitaires », *RIPIA* 1956, n° 25/26, p. 19 s.,, spécialement p. 37.
[256] CA Paris, 8 décembre 1962 : *D*. 1963, p. 406, note H. Desbois.
[257] Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Notion », *op. cit*., n° 56.
[258] CA Paris, 15 décembre 1993, *Sté Yves Saint-Laurent Parfums c/ Comité des vins de Champagne* : *D*. 1994, p. 145, note Ph. le Tourneau ; *JCP E* 1994, II, 540, note F. Pollaud-Dulian.
[259] Article transposant la directive n° 89/104/CE, art. 5, § 2, codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, *JOUE*, 8 novembre 2008, modifié par l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008.

convoitises des concurrents et, en premier lieu, des parasites »[260]. Nous nous situons ici dans un contexte plus délicat au sein duquel ce sont non pas les signes distinctifs qui sont imités mais des techniques, des études, un savoir-faire ou des inventions techniques. N'ayant pas accédé à la protection du droit de la propriété intellectuelle, elles ont tout de même nécessité de nombreuses dépenses en termes de temps et d'argent. Il doit en effet s'agir d'un bien ayant fait l'objet d'efforts intellectuels certains, même s'il est vrai que le détournement d'efforts intellectuels sera généralement associé à un détournement d'investissements matériels. Plus généralement, il s'agira pour un concurrent d'imiter l'apparence d'un produit et ainsi de s'approprier les efforts créatifs et le travail d'un concurrent[261], pouvant aller jusqu'à la reproduction servile[262]. C'est dans le cadre de la concurrence parasitaire que la reproduction du « jus » d'un parfum est sanctionnée, le concurrent profitant indument du travail d'élaboration et du savoir-faire de l'entreprise lésée[263]. Il est probable que ce soit par le biais de cette action que la copie d'une odeur ou de sa méthode de diffusion, ayant fait l'objet d'études approfondies notamment comportementales, soit condamnée pour concurrence déloyale. La copie ferait en effet perdre de son utilité à la recherche-développement, « *qui représente un effort considérable des entreprises performantes [et qui] serait bridée si quiconque pouvait profiter de ses fruits, fussent-ils édulcorés, sans avoir participé à son coût* »[264].

76. Dans le cadre des agissements parasitaires. C'est en ce domaine que l'usurpation des efforts et investissements d'autrui pose le plus de problème. Certains auteurs considèrent toutefois qu'entre non-concurrents la protection n'a pas lieu d'être car elle limite de façon

---

[260] J.-M. MOUSSERON, « Entreprise : parasitisme et droit », *JCP E* 1992, suppl., n° 6, p. 2.

[261] V. par exemple : CA Paris, 4 octobre 2006 : *PIBD* 2007, III, p. 28 : « *la reprise des caractéristiques liées principalement à la présentation du produit traduit la volonté délibérée des intimés de tirer profit des investissements effectués par le demandeur* ». – Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-13.242, *Sté Bridel c/ Sté Danone* : *JCP E* 2004, 1739, n° 5, obs. C. Caron ; *PIBD* 2004, III, p. 491, conditionnement. – Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-15.612 : *PIBD* 2006, III, 515 : reprise sans nécessité des caractéristiques du conditionnement d'une boisson.

[262] V. par exemple sur la reproduction : Cass. com., 25 novembre1986 : *PIBD* 1986, III, p. 63. – Cass. com., 16 novembre 1999, n° 97-14.770, *Sté Villeroy Dal c/ Sté Sport France* : *PIBD* 2000, III, p. 119. – Cass. com., 14 décembre1999, n° 97-20.274, *Citel c/ Slat* : *PIBD* 2000, III, p. 179 ; *Propr. industr.* 2002, comm. 11, note J. Schmidt-Szalewski. – Cass. com., 16 janvier 2001, n° 99-10.756, *Sté AVTS* : *Cah. dr. entr*. 2001/4, p. 34, obs. D. Mainguy. - Cass. com., 27 janvier 2009, n° 08-10.991 : JurisData n° 2009-046796 ; *Contrats, conc., consom*. 2009, comm. 79, note M. Malaurie-Vignal ; *PIBD* 2009, III, p. 982.

[263] Cass. com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-13.952, *Sté Senteur Mazal c/ Sté Beauté prestige international* : JurisData n° 2008-044659 ; *Comm. com. électr.* 2008, comm. 100, note C. Caron ; *JCP G*, 2009, chron. n° 30, n° 2, obs. C. Caron ; *RJDA* 2008, n° 1064 ; *PIBD* 2008, III, p. 585 ; *RTD com*. 2008, p. 735, obs. F. Pollaud-Dulian ; *D*. 2009, p. 1182, note B. Edelman ; *Bull. civ*. 2008, IV, n° 136, fragrance d'un parfum. - CA Paris, 15 mars 2000, *Sté Beauté Prestige International* : *PIBD* 2000, III, p. 356, parfum dans "un jus" et un emballage très proches du produit d'un concurrent, traduisant la "*volonté délibérée de s'inscrire dans [son] sillage [...] et de s'approprier sa réputation et son travail*".

[264] Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Notion », *op. cit*., n° 41.

trop importante la liberté de la concurrence et du commerce[265]. Mais cette affirmation mérite d'être nuancée car, si la liberté est le principe, le droit de la concurrence lui-même comporte nombre de dispositions destinées à en policer les comportements. Il prohibe notamment certaines pratiques qui en détruisent l'équilibre, comme l'abus de position dominante qui n'est, au demeurant, qu'une application spécifique de la responsabilité civile. Ainsi, au titre du respect des agents économiques, il est nécessaire de soutenir les efforts et les investissements en empêchant le détournement de tout ce travail. C'est l'équité qui permet d'empêcher les usurpations nouvelles qui surgissent, dans la réalité de la vie économique, et pour lesquelles aucun régime spécifique n'existe, dans l'attente peut-être de la mise en place d'un régime adapté. Ainsi, si entre non-concurrents la reprise des techniques, du savoir-faire ou des inventions et autres stratégies marketing restera rare, il sera néanmoins possible de condamner ces agissements, notamment la copie des stratégies commerciales qui peuvent être communes. Cette conception large des agissements économiques a d'ailleurs été adoptée par la jurisprudence qui considère que « *le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire* », indépendamment de la situation de concurrence des intéressés[266].

Si la faute, sous toutes ces formes, doit être constatée par les juges, il est néanmoins nécessaire qu'un préjudice et un lien de causalité soit établis, faute de quoi la responsabilité civile délictuelle ne pourra être mise en œuvre.

2. La nécessité d'un préjudice et d'un lien de causalité

77. La nécessaire existence du préjudice. Comme dans toute action en responsabilité civile, le demandeur doit faire état d'un préjudice certain, sous–entendu vraisemblable, afin de faire condamner son concurrent indélicat. La responsabilité civile ne répare en effet pas le préjudice éventuel qui ne serait qu'hypothétique. Néanmoins, la jurisprudence admet le préjudice futur, dit « virtuel », qui se réalisera dans un avenir plus ou moins proche, qui comporte « *en soi toutes les conditions de sa réalisation* » et qui « *apparaît comme la*

[265] V. surtout : J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, avant-propos G. Bonnet : Litec 1997 ; « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique » : *D*. 2000, chron. p. 297 s. ; I. et G. PARLEANI, « La tentation du Moyen-âge. L'exemple du parasitisme », *Mélanges C. Gavalda*, Dalloz 2001, p. 243 s. –A. LUCAS, J. DEVEZE, J. FRAYSSINET, *Droit de l'informatique et de l'internet,* PUF, 2001, n° 476 s.
[266] Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457, *précité*

prolongation directe et probable d'un état de chose actuel »[267]. Il doit alors être susceptible d'une évaluation immédiate et sera pris en considération sous réserve de rapporter la preuve de sa teneur. Cette prise en compte du préjudice futur, loin de la conception classique réparatrice de la responsabilité civile, a fait dire à certains auteurs que l'action en concurrence parasitaire (mais cela vaut aussi pour les agissements parasitaires) était une action devenue spécifique de par sa vocation préventive plus que réparatrice[268]. Ce qui importerait ne serait pas « *la réparation d'un préjudice effectif, mais la cessation de comportements fautifs dont la poursuite risquerait de générer l'existence d'un dommage* »[269]. Quoi qu'il en soit, si le préjudice peut n'être qu'imminent, il reste que le trouble commercial doit dans tous les cas être caractérisé, à défaut aucun intérêt à agir n'existerait. La jurisprudence considère ainsi que ce trouble commercial constitue, en soi et à lui seul, un intérêt né et actuel, ouvrant la possibilité d'une action en justice sans que soit demandée une réparation pécuniaire ou en nature[270].

78. Le préjudice réel. Si le trouble commercial constitue un préjudice futur, c'est dans le cadre des préjudices matériels, réels que la perte sera évaluable, et donc réparable. Divers préjudices peuvent être constatés, selon l'agissement dont a été victime le demandeur. Le plus souvent, le préjudice résultera de la perte d'un gain actuel, ou de celle d'un gain futur, un gain manqué, selon « *le diptyque traditionnel de la perte subie et du gain manqué* »[271]. Ainsi seront réparés la perte d'une chance de maintien ou de développement de l'activité du parasité[272], le détournement de clientèle, la diminution du chiffre d'affaire ou la perte d'un

---

[267] Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Régime juridique », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 228, 2010, n° 9.

[268] V. par exemple : P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, *op.cit*., p. 503 ; *Contra* : Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Régime juridique », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 228, 2010, n°17 : « *L'action en agissements parasitaires est donc ouverte en l'absence d'un dommage constitué, du reste comme toute action en responsabilité pour faute, dès la simple tentative. Autrement dit, contrairement à ce que la doctrine majoritaire prétend, il n'existe aucun particularisme en la matière*. ».

[269] D. GALAN, *op. cit*., n° 176, p. 152.

[270] V. par ex. : Cass. com., 22 mai 1984 : *Bull. civ*. 1984, IV, n° 172. –Cass. com., 9 février 1993, pourvoi n° 91-12.258 : *Bull. civ*. 1994, IV, n° 53, *JCP E* 1994, II, 545, note C. Danglehaut –Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.455, Chatonnet : *RJDA* 1995, n° 926. – Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-12.154 : *PIBD* 1997, III, p. 562. – Cass. com., 6 avril 1999, n° 97-11.288, *Sté Ciba-Geigy* : *JCP E* 2000, p. 177, note D. Fasquelle ; *D. aff.* 1999, p. 1204 ; *RJDA* 1999, n° 848.

[271] Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme : notion, prévention, protection, op. cit,* n° 238, p. 185.

[272] V. par ex., Cass. com., 18 avril 2000, pourvoi n° 98-12.719, *Sté Impax's Diffusion c/ Sté Collagen : PIBD* 2000, III, p.458, perte d'une chance de développement. – Cass. com., 30 janvier 2001, *Sté Tampoprint : RJDA* 2001, n° 738, perte d'une chance. – Cass. com., 17 juillet 2001, pourvoi n° 99-17.819, *Sté Quinson c/ Sté Roland Château : PIBD* 2001, III, p. 549, perte de la chance de conquérir une clientèle nouvelle, qualifiée par les juges du fond de "clientèle virtuelle".

avantage[273]. Le préjudice moral sera lui aussi très souvent invoqué[274] car présumé en cas d'agissements parasitaires[275]. Enfin, plus précisément en ce qui nous concerne, la dépréciation d'un signe sera caractéristique d'une usurpation de la notoriété d'autrui, lui ôtant une partie de sa valeur attractive et entrainant une atteinte globale à l'image de marque[276].

79. Le lien de causalité. A défaut de préjudice mais dans le seul dessein de faire stopper un trouble commercial, le lien de causalité n'a pas à être démontré dans le cadre d'un préjudice futur, l'action visant uniquement à empêcher la survenance d'un préjudice réel. *A fortiori,* le préjudice n'existe pas encore et ne peut donc avoir de lien avec la faute. C'est dans le cadre d'une demande de réparation que le lien devra être établi, et ce par tous moyens[277]. Ainsi, en l'absence d'autres circonstances expliquant le préjudice subi, les juges établissent *de facto* le lien entre la faute et le préjudice : la preuve par exclusion est alors admise. En général et pour finir, dès lors que la preuve de la faute et du préjudice seront rapportées, le lien de causalité sera déduit des circonstances de fait et ne posera alors pas problème.

Le parasitisme, une fois établi, ouvre alors la voie à la protection des biens qui échappent par leur nature au droit de la propriété intellectuelle. Si la réparation offerte ne remplace évidemment pas un droit privatif à proprement parler, il est nécessaire tout de même de vérifier si cette protection est opportune et adéquate, apte à remplir le rôle que l'on essaye de lui conférer, à savoir un substitut d'une protection légale intangible.

---

[273] V. par ex. : Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-21.154 : JurisData n° 2005-031257 ; *JCP E* 2006, 1160 ; *Comm. com. électr*. 2006, comm. 18, 2e esp., note C. Caron ; *Bull. civ.* 2006, IV, n° 499.

[274] V. par ex. : Cass. com., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-16.984, *Lyon meubles*. – Cass. com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-18.352, *Sté Mondial Bracelets c/ Sté Cobra* : *RJDA* 2001, n° 1162. – Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.145, *Hans* : *PIBD* 2004, III, n° 83.

[275] Cass. com., 6 janvier 1987 : *D*. 1988, somm. p. 211 : « *il résulte nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice..., fût-il simplement moral* ». L'entreprise devra néanmoins établir qu'elle a une réputation et que celle-ci a été ternie.

[276] V. par ex. : Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-10.575, *Sté Métronic c/ Sté Philips : PIBD* 2000, III, p. 475, le préjudice peut être constitué par une atteinte à la "réputation commerciale". – Cass. com., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-12.914, *Sté Métro c/ Sté Cartier* : *Bull. civ.* 2002, IV, n° 152 ; JurisData n° 2002-015991 ; *JCP G* 2003, 1038, note D. Mainguy ; *Contrats, conc. consom*. 2003, comm. 8, note M. Malaurie-Vignal : atteinte à l'image de marque d'un modèle célèbre de montre, qui s'en trouve vulgarisé et déprécié. – CA Versailles, 7 septembre 2000 : *PIBD* 2000, III, p 565, dépréciation des produits.

[277] Sur la possibilité de preuve par tous moyens, v. notamment : Cass. com., 30 janvier 2001, pourvoi n° 99-10.654, *Sté Glock France c/ Mme Bécheret* : *D.* 2001, p. 1939, note Ph. le Tourneau ; *RTD civ*. 2001, p. 915, obs. T. Revet.

B. L'opportunité de l'action en responsabilité civile délictuelle

80. Il va s'agir ici d'opérer une appréciation pratique de l'efficacité de l'action en responsabilité civile délictuelle pour pallier l'absence de droit privatif. S'il s'agit d'une action à part entière possédant des sanctions efficaces (**1**), la substitution de cette action à une action en contrefaçon pose quelques problèmes qu'il conviendra de formuler (**2**).

1. Une action à part entière : des sanctions efficaces

81. Prévention, cessation, réparation[278]. Dans le cadre de la constatation d'un trouble commercial avéré, et même en l'absence de préjudice, l'action en responsabilité démontre toute son efficacité. Elle a en effet pour finalité « *de prévenir plus que de guérir, d'éviter plus que de réparer* »[279], d'éviter que le trouble existant ne devienne un préjudice qui pourrait être irréparable, comme la découverte d'un secret ou d'un savoir-faire. Viennent ensuite la cessation et la réparation, qui supposent déjà que le dommage existe, que l'agissement qui en est à l'origine doit cesser et que le préjudice doit être réparé. En pratique, il est constant que la cessation et la réparation fassent parties d'un tout indivisible, la cessation supposant *a fortiori* qu'un dommage soit prouvé.

S'agissant plus particulièrement de la réparation, « *la règle essentielle qui gouverne l'évaluation des indemnités est celle de la réparation intégrale du dommage, dite encore de la stricte équivalence entre dommage et réparation* »[280]. Ainsi, la réparation doit rétablir l'équilibre antérieur détruit par le fait constitutif de parasitisme, soit par une réparation en nature, soit par équivalent. Si la réparation en nature permettrait de rétablir l'équilibre rompu, il s'avère que sa mise en œuvre est difficile, voire impossible, quand elle n'est pas inutile du fait par exemple de la rupture de confiance entre les clients et la marque que l'agissement fautif a engendré. C'est alors la réparation par équivalent qui sera le plus souvent imposée grâce à l'évaluation financière du préjudice subi. Il faudra alors tenir compte, le cas échéant, du préjudice moral et, pour le préjudice matériel, « *tant de la perte subie, déjà constituée, que du gain manqué pour l'avenir, du fait de la diminution de la clientèle, ou de la banalisation de*

[278] Titre issu de Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Régime juridique », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 228, 2010, n° 28.
[279] Ph. LE TOURNEAU, « Des mérites et des vertus de la responsabilité civile », *Gaz. Pal.*, 1985, I, p. 284.
[280] J. PASSA, « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence-Consommation*, fasc. 240, n° 75.

la notoriété, abusivement usurpée par le parasite »[281]. D'autres types de sanctions, comme la publication de la décision, peuvent être ordonnés afin de punir le parasite, de même que des interdictions, telle que l'interdiction de commercialiser un type de produit, la radiation d'un nom de domaine ou le retrait d'un produit de la vente.

82. La question de la punition du parasite. L'évaluation du montant de la réparation au strict préjudice subi revient en réalité non pas à punir le parasite mais à réconforter le parasité. De ce fait, l'enjeu et les gains potentiels peuvent se révéler beaucoup plus attractifs que le risque encouru, qui ne fera que remettre le coupable dans sa position initiale. De l'avis de nombreux auteurs, les dommages et intérêts punitifs sont la solution à la fin des troubles commerciaux lorsque l'on est en présence d'une faute caractérisée[282]. Si la jurisprudence attribue parfois des sommes bien plus importantes que celle correspondantes au préjudice évalué, en demandant le reversement intégral des bénéfices perçus grâce à la manœuvre par exemple, il n'en demeure pas moins que les dommages et intérêts punitifs ne sont pas admis en France. En effet, contrairement à ce que certains affirment s'agissant de la directive relative aux droits de propriété intellectuelle[283], ni le législateur communautaire[284], ni le législateur français n'ont entendu permettre expressément ce type de réparation[285]. Aucun des modes de réparation introduits par la loi du 29 octobre 2007, transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ne revêt un caractère punitif mais ils seraient davantage « *restitutoires* »[286]. Il serait néanmoins plus dissuasif d'y avoir recours, raison pour laquelle la Commission chargée de la réforme du droit des obligations, présidée par Monsieur Catala[287] a, en 2005, préconisé l'introduction d'un article 1371 dans le Code civil afin de les reconnaitre lors de la commission d'une faute lucrative, notamment lorsque les conséquences

---

[281] M. NUSSENBAUM, « Évaluation du préjudice de marque ; le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *JCP E* 1993, I, 303.

[282] V. dans ce sens : M.-A. FRISON-ROCHE, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA* juin 1994, n° 27, p. 486 ; Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme – Régime juridique », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 228, 2010, n° 30.

[283] V. par ex. *:* C. Caron, *JCP G* 2007, I, p. 205 ; J.-M. Bruguière, « Que penser de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 », *RLDI* avril 2008, n° 37, Dossier spécial.

[284] Considérant n° 26 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 20042004/48/CE du 29 avril 2004 : « *Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification* ».

[285] P. de CANDE, « Projet de loi transposant la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *Propr. intell.* 2007, p. 156. ; V. également J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *RTD com*. 2004, p. 698.

[286] C. MARECHAL, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD com*. 2012, p. 245.

[287] Cette commission a remis le 22 septembre 2005 un rapport concernant la réforme du droit des obligations, dont le premier volet a abouti à l'adoption d'une loi le 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le reste étant encore en discussion.

profitables de la faute en question continuent après condamnation à la réparation des dommages causés, le bénéfice procuré étant alors supérieur à l'indemnité que l'agent est condamné à payer.

Les sanctions actuelles de la responsabilité civile, si elles sont perfectibles, sont néanmoins aptes à faire cesser un trouble commercial et à réparer une atteinte à un signe distinctif telle qu'une odeur mais cette efficacité constitue-t-elle néanmoins un palliatif suffisant à l'action en concurrence déloyale ouverte lorsque le signe fait l'objet d'un droit privatif ?

2. *L'opportunité de la substitution du parasitisme à l'action en contrefaçon*

83. Afin de juger de l'opportunité d'un recours à la responsabilité civile, nous envisagerons d'abord la substitution éventuellement réalisée au détriment de l'action en contrefaçon (**a**), pour ensuite confirmer la nécessité de maintenir intacte l'action en contrefaçon (**b**).

a. De la subsidiarité à la substitution : la « *para-propriété intellectuelle* »[288]

84. Subsidiarité originelle de l'action en concurrence déloyale et parasitaire. Lorsque l'action en concurrence déloyale est accueillie au lieu et place de l'action en contrefaçon, que celle-ci n'ait pas été intentée ou ait échoué, on peut dire qu'elle assure une protection subsidiaire, « *les deux actions présentant cette singularité d'arriver souvent à des résultats pratiques équivalents* »[289]. En l'absence de droit privatif sur un signe, l'action en concurrence déloyale devient non plus un recours alternatif mais le seul recours possible en vue de protéger le signe distinctif d'un agent économique. De même, l'exercice de l'action contre le parasite est facilité dans la mesure où les conditions qui sont déterminantes pour apprécier l'existence d'une contrefaçon ne le sont pas pour admettre l'action en parasitisme. Ainsi par exemple, l'originalité de l'œuvre ou du produit n'est pas une condition de l'action en parasitisme, de même que le caractère enregistrable d'une odeur en tant que marque n'est pas

[288] C. CARON, « Secret et relations d'affaires : secret et propriété intellectuelle », *Dr. Et Patr.* Mars 2002, n° 102, dossier sur « Le secret », p. 76.
[289] GALLOUX, « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », *art.* précité

pris en compte. La substitution de l'action en concurrence déloyale à l'action en contrefaçon apparait alors justifiée, à défaut d'autre recours possible, ce qui revient selon certains à reconnaitre de nouveaux droits privatifs en dehors du cadre légal.

85. La justification de la protection accordée par un élargissement de la propriété du Code civil. Afin d'asseoir l'appropriation des biens immatériels par le biais de la responsabilité civile, certains ont eu recours au droit de la propriété. Ainsi, l'article 544 du Code civil consacre le droit de propriété, droit absolu qui a subi « *de spectaculaires métamorphoses au cours de l'histoire contemporaine* »[290]. De nouvelles appropriations ont vu le jour par le biais du droit de la propriété intellectuelle, transformant le contenu de notre patrimoine qui devient en partie immatériel. Selon certains, « *permettre aux valeurs économiques qui sont créatrices de revenus de devenir des biens et d'être alors de ce fait susceptibles d'appropriation, ne serait qu'une évolution supplémentaire en ce sens* »[291], les biens incorporels « *porteurs de valeurs* »[292] valant pour la plupart davantage que les biens corporels d'ores et déjà protégés. Au soutien de cette théorie, il est notable que la jurisprudence a déjà reconnu comme appropriables des biens jusqu'alors restés parmi les *res communes*, comme les informations confidentielles[293], des adresses[294] ou encore les éléments d'un catalogue[295]. Ainsi, le Code civil ne contenant aucune limitation quant aux biens qui peuvent faire l'objet d'une appropriation, de nouveaux droits de propriété peuvent alors voir le jour. Au soutien de cette affirmation, notons que le droit de propriété est régi par le principe de la liberté contractuelle[296] : « *dès lors qu'un objet apparaît utile et appropriable, qu'il entre peu ou prou dans le commerce, il devient objectivement un bien et devrait être considéré comme tel quoi qu'en dise - surtout : que n'en dise pas - la loi* »[297].

86. La reconnaissance de nouveaux droits privatifs ? Face à cet engouement pour l'action fondée sur la responsabilité civile, il apparait que le risque majeur est celui d'une

---

[290] F. BELOT, « Pour une meilleure protection des valeurs économiques », *LPA* 2006, n° 243, p.6.
[291] *Ibid*.
[292] M. Vivant, « Le patronyme saisi par le patrimoine », *Mélanges A. Colomer*, Litec 1993, p. 157 et s.
[293] CA Paris, 4e A, 1er octobre 1997, Prisma, *D*. 1998, somm., p. 143, obs. S. Durrande, à propos de révélations inédites tirées des «bonnes feuilles» d'un ouvrage relatif à la princesse Diana
[294] Cass. civ. 1ère, 5 mai 1998, Labo France éd., *JCP E* 1998, pan. 1074 ; *D. Aff.* 1998, p. 1053
[295] CA Paris, 4e A, 1er octobre 1997, Prisma, D. 1998, somm., p. 143, obs. S. Durrande, à propos de révélations inédites tirées des «bonnes feuilles» d'un ouvrage relatif à la princesse Diana
[296] V. en ce sens : Ph LE TOURNEAU, « De la modernité du parasitisme », *Gaz. Pal*. 2001, n° 303, p. 4 : « *Les particuliers peuvent créer de nouveaux droits de propriété, à condition évidemment de ne pas porter atteinte à des dispositions d'ordre public. Ce que les particuliers peuvent faire, les juges le peuvent aussi à plus forte raison* ».
[297] F. ZENATI et T. REVET, *Les biens*, 2e éd., P.U.F., 1997, no 7.

perte d'intérêt pour la protection privative organisée par la loi au profit d'une protection quasi privative, protection qui ne nécessite aucune démarche spécifique et se révèle plus souple du fait de l'absence de cadre légal. L'action en concurrence déloyale serait selon certains, une action réelle protégeant une propriété. Le parasitisme consacrerait « *un droit privatif innomé* »[298], ou encore ayant « *pour objet la reconnaissance d'un droit privatif sur une valeur concurrentielle non protégée par une loi spéciale* »[299]. Mais cette position n'est pas sans danger car, en plus de mettre en échec le principe de la liberté de la concurrence qui ne doit être restreinte que dans les cas limitativement établis par la loi[300], cela conduirait « *à la conclusion paradoxale que plus l'effort de création est mince, moins les exigences sont importantes et plus le champ et la durée de la protection s'étendent* »[301]. Tout ceci anéantirait le droit de la propriété intellectuelle dans son ensemble car il deviendrait inutile de recourir à une protection formaliste là où il est possible de l'obtenir sans démarche[302]. En réalité, nous pensons que le parasitisme assure dans certains cas un rôle de complément de l'action en contrefaçon mais n'a pas pour effet, et encore moins pour objet, de consacrer un droit privatif. Cette action est davantage un mécanisme de sanction pour la méconnaissance d'un devoir, alors que l'action en contrefaçon, dont le maintien est plus que nécessaire, consacre un monopole juridique. La coexistence des deux actions n'est donc pas problématique sous réserve de cantonner la responsabilité civile aux domaines existants, sans trop l'élargir.

b. Le maintien nécessaire d'un droit privatif encadré par la loi

87. L'efficacité renforcée de l'action en contrefaçon. Contrairement à l'affirmation de monsieur Le Tourneau selon lequel *« la responsabilité civile suffit amplement à protéger les auteurs de n'importe quel bien immatériel nouveau, les logiciels aussi bien que toute*

---

[298] S. BECQUET, *Le bien industriel, op. cit. supra* n° 95, n° 112,

[299] R. LE MOAL, *Contribution à l'étude d'un droit de concurrence*, thèse Rennes, 1972, p. 162 s.

[300] Dans ce sens, V. notamment : J. PASSA, « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence-Consommation*, fasc. 240, art. précité ; M. VIVANT, « AN 2000 : l'information appropriée ? », *Mélanges offerts à J.-J. Burst, Litec*, 1997, p. 651 s. *Contra* : C. DRUEZ-MARIE, « Le parasitisme appliqué à la protection des signes et des formes », art. précité ; Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme : notion, prévention, protection, op. cit, ;* X. DESJEUX, « Le droit de la responsabilité civile comme limite au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (A propos de la sanction de la copie) », art. précité.

[301] J. PASSA, « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence-Consommation*, fasc. 240, n° 67.

[302] V., sur le risque encouru par de droit dans son ensemble, J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, *op. cit*., n° 4, p. 5 : « *La force expansive de l'article 1382 du Code civil pourrait nuire à la cohérence profonde du système de la propriété intellectuelle érigé par le législateur, et, au-delà, menacer sa survie en absorbant ce système à plus ou moins longue échéance* » ; V. aussi, dans le même sens : M. VIVANT, « An 2000 : l'information appropriée ? », art. précité, p. 660 ; J.-J. BURST, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, Paris, 1993, n° 184, p. 100.

valeur économique »[303], nous pensons que l'action en responsabilité civile, si accueillante soit-elle, ne remplace pas l'action en contrefaçon de façon efficace. Tout d'abord, relevons que la cause des deux actions est différente : l'une est fondée sur la violation des droits privatifs alors que l'autre résulte d'une faute ou plus généralement d'un fait dommageable[304].

Ensuite, l'action contre le parasitisme n'a pas vocation à remplacer l'action en contrefaçon. Si les effets des deux actions sont voisins dans la mesure où il en résulte une réparation et une cessation du trouble, le parasitisme souffre cependant d'une certaine infériorité comparé à l'action en contrefaçon. En effet, cette dernière est automatiquement accordée au propriétaire, alors que l'action en parasitisme, qui relève du droit de la responsabilité, n'est accordée qu'après la démonstration pour chaque cas d'espèce de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité par le parasité. L'action en contrefaçon permet la sanction par exemple de la copie de la marque, remplissant les conditions de protection posées par les lois de la propriété industrielle, sans qu'il y ait lieu de tenir compte ni de l'intention fautive du copieur ni du préjudice subi ou non par le demandeur. Ce dernier bénéficie d'un droit de propriété, droit absolu opposable *erga omnes*. Ainsi « *bien fol serait celui qui renoncerait (à la protection découlant d'un droit privatif) lorsqu'il en a la possibilité* »[305].

88. Le maintien du particularisme du droit de la propriété intellectuelle. « *Le parasitisme ne peut pas et ne doit pas s'ingérer comme mécanisme concurrent de la loi en tant que méthode d'attribution de droits privatifs* »[306]. L'action en parasitisme, en tant qu'elle permet d'engager une action en réparation et en cessation contre celui qui profite des investissements d'autrui, constitue une alternative à l'action en contrefaçon. Par induction, il en résulterait un moindre intérêt pour les droits privatifs[307] puisque créer ou recréer des droits privatifs là où le droit ne les a pas prévu menacerait l'équilibre instauré par le législateur au sein de la propriété intellectuelle. Or, les droits de propriété intellectuelle sont rares, temporaires et strictement attribués par la loi. La loi a organisé des droits privatifs et en a subordonné le bénéfice à certaines conditions : par exemple la nouveauté, l'activité inventive et le caractère industriel en matière de brevets d'invention, l'originalité en matière de propriété

[303] Ph. LE TOURNEAU, « Le parasitisme dans tous ses états », *D*. 1993, chron. p. 310.
[304] X. DESJEUX, art. précité, n° 3.
[305] Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme : notion, prévention, protection, op. cit*, n° 363, p. 269, cité par D. GALAN, *op. cit*., n° 184, p. 163.
[306] D. MAINGUY, « De l'actualité de la notion de parasitisme », sous Cass. com., 22 octobre 2002, 1° SARL Métro libre-service de gros c/ SA Cartier, *JCP G* 2003, n° 10, II, 10038.
[307] J. PASSA, « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », *D*. 2000, chron. p. 297.

littéraire et artistique. Il convient alors d'en respecter l'esprit : la liberté du commerce et de l'industrie demeure le principe et le droit privatif l'exception. En l'absence de respect de ce principe, la fonction du droit de la propriété intellectuelle qui est la stimulation de la recherche et de la création, ainsi que de l'activité économique, serait précisément mis en échec.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

89. Inefficacité pratique du recours aux autres droits de propriété intellectuelle pour la protection des odeurs. Suite à l'étude du brevet et du droit d'auteur, plusieurs constatations ont été relevées quant à l'adaptabilité de ces droits à la protection des odeurs. Si le droit des brevets et le droit d'auteur pourraient s'adapter en théorie, en pratique l'odeur qui nous concerne est différente de celles envisagée dans le cadre de ces droits. Par ailleurs, l'esprit des actions ne s'adapte pas nécessairement à tous les biens existants, notamment du fait de leur régime ou de leur exercice effectif. Brevetabilité indésirable, droit d'auteur inapproprié, voici ce qui découle de notre étude.

90. Caractère insuffisant du droit commun. Le recours au droit commun ne nous est pas apparu davantage probant. Si, en théorie comme en pratique, et contrairement au droit de la propriété intellectuelle, la protection est avérée par l'efficacité toujours grandissante de l'action fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun, il n'en demeure pas moins que c'est d'une protection hybride et précaire dont il est question, à raison de la manipulation plus ou moins habile de concepts traditionnels qui font l'effort de s'adapter aux nouvelles pratiques commerciales là où le droit pêche par excès de conservatisme. Dès lors, « *si la reconnaissance d'une valeur comme bien n'implique pas son appropriabilité* »[308], nous sommes en droit d'attendre tout de même une protection digne de ce nom et répondant à la nature intrinsèque du bien en cause, qui est incontestablement une marque avant tout. Nous pensons alors que l'odeur en tant que signe distinctif doit être protégée par le droit des marques et seulement par celui-ci. Nous constaterons néanmoins que du point de vue de la législation, l'harmonisation nécessaire des règles de droit en matière de marques fait défaut, ce qui complique largement l'acceptabilité de ces marques atypiques (**Chapitre II**.).

[308] J.-M. MOUSSERON, « Valeurs, biens, droits », *Mélanges en hommage à A. breton et F. Derrida*, Dalloz, 1991, n° 9, p. 280.

CHAPITRE 2. UN DROIT NON HARMONISÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL

91. Un droit territorial. Un des caractères principaux du droit des marques est sa territorialité : une marque déposée en France n'est protégée qu'à l'intérieur des frontières françaises, sauf pour son titulaire à déposer sa marque dans d'autres Etats, auquel cas elle sera protégée selon les modalités de chaque Etat. Cette territorialité ne poserait pas problème sans les nombreuses disparités existantes entre les législations, la *summa divisio* opposant les pays de droit écrit et les pays de common law, principalement quant au mode d'acquisition du droit sur la marque. Ces divergences empêchent une bonne pratique du commerce international, et l'exportation des marques au-delà de leur territoire initial, notamment en ce que certains Etats admettent davantage la protection de signes non traditionnels que d'autres et crée ainsi des failles dans le contexte international.

92. Un contexte international. En sus des législations internes disparates, la marque française gravite au sein de deux ensembles complémentaires mais pourtant distincts : le droit communautaire d'une part, et le droit international d'autre part. En ce qui concerne ce dernier, les conventions ratifiées par la France ainsi que par divers autres Etats s'emploient à règlementer l'enregistrement de marques à vocation internationale mais ne pallient pas la suprématie législative propre à chaque pays. Ces dispositions ne font alors pas obstacle à l'application des législations internes, ce qui crée des divergences susceptibles d'affecter l'harmonie de ces espaces économiques, notamment en ce qui concerne les modes d'enregistrement et les signes admis à représenter une marque. Les dispositions matérielles véritables sont rares, l'harmonisation concernant surtout le volet procédural des marques qui se révèle plus simple. Le droit communautaire a quant à lui réussi à créer une marque communautaire unique régie par les mêmes dispositions sur l'ensemble du territoire : si cette marque ne règle pas le problème de la marque olfactive, elle est un grand pas vers un consensus global.

Au regard de la profusion de sources et de pratiques divergentes, la question des signes non conventionnels apparait confuse : où sont- ils admis et comment procèdent les Etats qui reconnaissent la valeur de ces dépôts particuliers ? L'harmonisation s'inspirant très largement

des pratiques étatiques afin de trouver un compromis juste et accepté de tous[309], l'étude des législations internes (**Section 1**) amorcera la réflexion concernant les accords internationaux (**Section 2**).

Section 1. Les législations étrangères

93. Délimitation de l'étude. Il parait nécessaire de s'intéresser d'abord aux législations étrangères, avant de considérer les systèmes plus larges qui tentent de les harmoniser. En effet, tous les Etats quels que soient les accords qu'ils ont signés, restent souverains et libres de légiférer, si bien qu'aucun consensus réel ne semble exister quant aux signes admis, l'appréciation étant largement le fait des textes existants et des offices d'enregistrement des marques, éléments sur lesquels nous allons nous appuyer. Des Etats se révèlent plus ouverts et acceptent à l'enregistrement bon nombre des signes divers et variés, tandis que d'autres ne tolèrent que les signes dits « traditionnels » : nom et signe figuratif, voire les couleurs plus récemment[310]. La différence de souplesse est telle que nous ne prétendons pas être exhaustifs, d'autant que l'ensemble des Etats ont recours aux marques de commerce et de fabrique. Il s'agira simplement de démontrer les grandes différences existantes pour la plupart des Etats, notamment ceux ayant une influence significative dans le commerce international[311].

94. Un héritage culturel fort. Parmi les Etats qui nous intéressent, nombreux sont ceux faisant partie de l'Union Européenne, aussi est-il nécessaire de tenir compte du droit communautaire dans nos développements. Ce dernier est en effet venu harmoniser le droit des marques des Etats membres par l'adoption d'une directive qui fait prévaloir l'enregistrement des marques plutôt que l'usage, imposant par ailleurs la représentation graphique des signes déposés à titre de marque[312]. Néanmoins, puisqu'une directive nécessite une transposition, elle laisse une marge d'appréciation aux Etats, notamment quant à la définition de la marque. De plus, la directive n'a pas imposé la suppression de l'acquisition du droit sur la marque par

[309] J. FOYER, « Le droit de la propriété industrielle à la fin du XX° siècle », *Mélanges en l'honneur de J. Derrupé*, éd. GLN Joly, 1991, p. 384.
[310] Il apparait en effet que les couleurs sont aujourd'hui considérées comme des signes traditionnels, admis par l'ensemble des Etats.
[311] L'influence n'étant pas quantifiable, il s'agit ici de traiter surtout des Etats ayant un poids économique important et de nombreuses marques internationales.
[312] Première directive du Conseil, n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Journal Officiel des communautés européennes 11 Février 1989, codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, *JOUE*, 8 novembre 2008

l'usage[313], ce qui a permis le maintien de certains particularismes culturels propres à chacun, sous réserve de quelques aménagements[314]. Deux grands systèmes coexistent alors aujourd'hui en ce qui concerne les marques : les systèmes inspirés de la Common Law, largement basés sur la pratique et l'usage des marques (**§1**) davantage que sur un enregistrement (**§2**), ce dernier étant l'apanage des pays de droit écrit dont la France fait partie[315]. Entre ces deux extrémités, certains pays de Common Law ont dû accepter que l'enregistrement soit aussi un mode de constitution d'une marque, notamment pour respecter les exigences internationales ou communautaires, il s'agira ici de les traiter comme à leur origine : des Etats dans lesquels l'usage prévaut[316].

Les subdivisions choisies ne sont pas sans intérêt puisque nous pensons en effet que ces particularismes culturels sont les facteurs principaux de détermination des signes susceptibles ou non de constituer une marque. Si cette considération peut apparaitre comme un raccourci un peu simple, nous tenterons de la justifier tout au long des développements qui vont suivre.

§1. L'usage de la marque : une souplesse avérée

95. L'acquisition du droit par l'usage résulte d'une pratique ancienne mais qui s'est dotée au fil des ans de conditions propres à en garantir l'efficacité (**A**). La distinctivité intrinsèque que le mécanisme suppose en fat un droit ouvert aux évolutions mercatiques (**B**)

A. L'acquisition du droit de marque par l'usage

96. L'usage en tant que condition d'acquisition du droit est une notion précise et unitaire (**1**) qui se traduit tout de même par une diversité de système qui ne lui confère par toujours la même importance (**2**).

---

[313] *Ibid.*, considérant n° 4 : « *La présente directive n'enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage* ».
[314] V. *infra* n° 94 et s., sur les droits mixtes notamment.
[315] Il est néanmoins utile de préciser que les Etats ont tous en réalité utilisé l'usage à titre de marque, la France ne demandant l'enregistrement que depuis la loi n° 64/1360 du 31 décembre 1964, dans son article 4, notamment dans le but de renforcer la sécurité juridique. V. notamment dans ce sens : G. BLOCH, « Acquisition en France des droits sur une marque par usage », *Gaz. Pal.*, 3 décembre 1991, p. 715.
[316] Cela sera notamment le cas de la Grande-Bretagne, de la Grèce et de l'Italie.

1. *Notion d'usage.*

97. Définition générale. L'usage en droit des marques possède une définition uniforme et ce quel que soit la législation dont il est question. En effet, cette notion est centrale en droit des marques : l'usage d'une marque consiste à utiliser un signe pour désigner des produits ou service dans les rapports avec la clientèle[317]. Le signe doit individualiser, directement ou indirectement, des produits ou services et doit être utilisé en relation avec l'offre de ceux-ci à la clientèle[318]. Il doit s'agir d'une exploitation commerciale effective, fondement même de la marque sans quoi elle n'a aucun intérêt : « *l'usage est consubstantiel à la notion même de marque* »[319]. L'appréciation de l'usage de la marque repose alors sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. L'utilisation simplement symbolique de la marque ne saurait suffire à l'établissement ou au maintien d'un droit sur une marque. L'obligation d'usage est d'autant plus justifiée que le droit des marques est une réservation arbitraire[320] et durable par un opérateur économique en vue de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Ne pas l'utiliser lui ferait donc perdre son essence, ce qui se traduit dans tous les cas par une déchéance du droit de marque[321]. Notons par ailleurs que le maintien de marques inusitées encombrerait inutilement des registres déjà bien remplis et priverait d'autres opérateurs de l'usage de ce même signe.

98. Un usage préexistant. Si toutes les marques doivent être utilisées en tant que telles, l'appréciation de l'usage ne se fera néanmoins pas au même moment selon les législations : tandis que dans le cadre des droits conférés par le biais de l'enregistrement d'une marque, cette dernière nécessite un usage *a posteriori* afin de ne pas perdre la protection accordée[322], l'usage dont il est question ici sera un usage qui précède la demande de protection d'une marque : il sera ici constitutif de droit. L'ordre est alors différent : dans les Etats « d'usage constitutif », rien d'autre n'est nécessaire pour établir un droit acquis sur la marque

---

[317] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs – Dessins et modèles*, t. 1, LGDJ, Paris, 2006, n° 257, p. 248.
[318] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, LJNA, 1984, notamment p. 623.
[319] C. (de) HAAS, « Le non-sens d'une marque sans usage ou le vice fondamental du droit des marques français et européen », *Propr. industr.*, n°1, janvier 2010, étude n°1, n° 12.
[320] Sous-entendu qui ne découle pas d'un travail d'imagination ou de conception comme dans le cas du brevet d'invention.
[321] V. notamment sur la déchéance : Y. REBOUL, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991. », *Mélanges J. Foyer*, PUF, 1997, p. 277 et s.
[322] V. notamment à ce sujet pour les conditions de l'usage : P. MATHELY, « la recevabilité de l'action en déchéance de marque sous l'empire de la loi de 1991 », *Ann. Propr. Ind.* 1994, p. 1 et 1995, p. 3.

que la preuve d'une utilisation effective du signe en tant que marque[323], la preuve se faisant notamment par des emballages, étiquettes, factures et autres preuves d'utilisation commerciale effective de la marque. Précisons tout de même que le droit sur la marque sera établi sous réserve bien évidemment de respecter d'autres conditions qui seront, elles, communes à tous les systèmes, notamment l'exigence du caractère distinctif, disponible ou encore licite du signe.

99. Une condition fondamentale. Il semble pour finir qu'au vu de cette notion centrale d'usage, les législations faisant primer l'usage sur l'enregistrement répondent davantage à la nature du droit des marques que les autres qui se révèlent plus formalistes. Par nature, la marque est un usage, nécessaire afin de répondre à ses fonctions essentielles : une marque qui ne « marquerait » pas les produits ou services ne saurait faire le lien entre le titulaire et le bien en cause. L'évolution des législations de droit écrit vers l'enregistrement s'est faite afin de rendre plus transparentes les marques et de protéger les droits existants. Il s'agit d'une transformation des pratiques due à la multiplication des marques qui nécessitaient qu'une certaine protection juridique soit établie par la connaissance des droits de chacun. Pourtant, ces dernières étaient toutes à l'origine des marques d'usage, ce qui conforte l'idée selon laquelle la marque est substantiellement un usage, ce que considèrent encore de nombreux Etats[324].

2. *Principaux Etats concernés.*

100. Diversités des systèmes. La liste présentée n'entend nullement être exhaustive mais se propose d'énumérer les principaux Etats dans lesquels l'usage a encore toute sa place en tant que mode d'acquisition du droit sur la marque[325] : il s'agira principalement des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, de la Finlande, du Royaume-Uni, de la Grèce, Hong-Kong, de l'Italie et du Mexique. Nos propos sont toutefois à nuancer, notamment du fait de modifications tendant à faire plus de place à l'enregistrement en vue de la protection des tiers ou de l'adaptation aux conventions internationales ou au droit communautaire[326]. Il résulte de ces évolutions qu'il est possible de scinder notre réflexion en deux parties. Ainsi, certaines

[323] Que l'usage se suffise à lui-même ou soit un préalable nécessaire à l'enregistrement, les deux systèmes privilégiant l'usage dans tous les cas.
[324] C. (de) HAAS., « Le non-sens d'une marque sans usage ou le vice fondamental du droit des marques français et européen », *Propr. industr.*, n°1, janvier 2010, étude n°1.
[325] Pour une liste exhaustive des Etats dans lesquels l'usage est constitutif de droit : A. THRIERR, « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7200.
[326] V. *infra* n° 127 et s.

législations acceptent l'acquisition de la marque par l'usage sans autres formalités, bien qu'ils admettent l'enregistrement des marques après avoir fait la preuve de l'usage : l'usage reste omnipotent ici (**a**). Ensuite, certains Etats admettent de manière concomitante l'enregistrement et l'usage, bien que l'usage soit le mode d'acquisition de la marque originaire[327] (**b**).

a. L'usage comme unique fondement du droit de marque[328] : le cas des Etats-Unis[329].

101. Absence d'influence de l'enregistrement sur l'existence du droit. « *Registration [...] does not affect or perfect the trademark right* »[330] : l'enregistrement n'enlève ni n'ajoute rien aux marques dans le droit outre-Atlantique. Ce propos est néanmoins à nuancer en ce que l'enregistrement étend le droit de marque au niveau fédéral[331] et confère à la marque une incontestabilité si l'usage et l'enregistrement sont concomitants pendant cinq ans. L'enregistrement s'est alors vu accordé une place en droit américain des marques mais l'usage demeure le seul élément constitutif du droit sur la marque : il ne peut être accordé de droit sans démontrer l'usage. Deux conséquences principales résultent de cette priorité de l'usage : l'enregistrement n'est pas obligatoire et il ne peut être obtenu, sauf rares exceptions pour les étrangers, qu'après avoir prouvé l'usage antérieur de la marque dans la vie des affaires.

102. Les conflits de marques. L'absence d'obligation d'enregistrement d'une marque confère à son titulaire une large liberté quant à l'usage mais crée des situations qui semblent inopportunes dans notre conception des marques : des conflits de marques. Le droit français[332] en effet, et plus largement le droit communautaire, donne priorité aux marques enregistrées

[327] Pour une classification différente, V. notamment R. CALLMAN, « Registration and use in trademark laws of different countries », TMR, Part 1, vol. 48, 1958, p. 395-412, qui subdivise davantage les Etats en faisant coexister 4 systèmes « majeurs » : l'usage seul, l'usage auparavant seul mais assoupli, la combinaison usage/enregistrement et enregistrement seul. Nous regroupons les deux premiers systèmes dans notre réflexion en ce que l'usage demeure prioritaire.

[328] Le droit canadien est substantiellement similaire au droit américain, v. à ce sujet : D. BERESKIN, « Look before you leap : how to obtain an invalid canadian trademark registration without really trying it », *Trademark World*, 175, mars 2005, p. 38-43.

[329] Lanham Act de 1946, Trademark Act amendé, Titre 15, Chapitre 22 du Code des Etats-Unis, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 1999 portant révision de la législation sur les marques. V. à ce sujet : M. LEAFFER, « Quelques remarques sur le droit américain des marques », RIPIA 1974, p. 317 ; D. LEEDS, Trademarks, our american concept », TMR 1956, vol. 46, fasc. 1453, p. 1451 et s..

[330] R. CALLMAN, « Registration and use in trademark laws of different countries », art. précité, p. 395.

[331] Alors que l'usage seul se limite au périmètre dans lequel le signe est utilisé.

[332] Article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle : « *La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement (...)* ».

qui priment sur les marques exploitées antérieurement mais non enregistrées qui n'ont en principe aucune valeur. Ce principe souffre toutefois deux exceptions concernant la marque notoire et la marque renommée. La marque notoire non enregistrée est protégée et pourra faire obstacle à l'enregistrement d'une marque au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris[333], l'application de ce principe étant cependant limitée par le principe de spécialité[334]. La marque renommée, quant à elle, est protégée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée[335] : il s'agit d'une protection élargie des marques d'usage[336]. En dehors de ces cas précis de conflit clairement réglés par le droit, aucune importance n'est accordée aux marques d'usage au sein de notre droit, contrairement aux Etats-Unis. En effet, il est ici possible pour le titulaire d'une marque seulement utilisée de contester et de faire annuler une marque enregistrée si celle-ci porte atteinte à son droit d'ores et déjà établi par la biais de l'usage qu'il en fait, si anodin soit-il. Cela est possible même si le demandeur à l'enregistrement ne connaissait pas l'existence de la marque d'usage, faute pour elle d'être répertoriée[337]. Le conflit qui pose davantage de problème reste néanmoins celui qui oppose deux marques d'usage. La notion d' « *honest concurent user* »[338] est ici utilisée : il s'agira d'autoriser l'enregistrement des deux marques similaires de manière concomitante désignant des services identiques, sous réserve de la bonne foi des demandeurs. Les critères d'appréciation qu'appliquent l'office et les juridictions américaines reposent sur l'ancienneté, l'importance, l'étendue des usages en présence mais aussi sur le risque de confusion susceptible de résulter de la coexistence des marques.

103. La preuve de l'usage, condition de l'enregistrement. Une déclaration d'usage doit accompagner la demande d'enregistrement et démontrer que le demandeur a effectivement utilisé le signe à titre de marque dans le cadre du marché américain[339]. Cette déclaration fait tout de même l'objet d'une publication en vue d'une opposition de la part d'un utilisateur antérieur. Une simple déclaration d'intention d'usage est possible depuis 1988 dans

[333] Article repris aux articles 4, § 2-d de la directive communautaire n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
[334] La marque d'usage doit alors, pour être notoire, être connue du public concerné mais pas nécessairement du grand public.
[335] Article 4, § 3 et 4 de la directive communautaire n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ; Article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle
[336] La Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée le 14 septembre 1999 sur les marques qui bénéficient de cette protection, aff. C-375/97, Rec. CJCE 1999, I, p. 5421 : « *pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou des services non-similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle* ».
[337] Contrairement à notre conception qui suppose que la marque soit largement connue du public.
[338] Usages simultanés honnêtes.
[339] Sur les modes de preuves, V. R. CALLMAN, « Registration and use in trademark laws of different countries », art. précité, p. 398.

le cadre de l'enregistrement d'une marque demandé par un étranger auquel son pays accorde déjà une protection. Après délivrance d'un avis d'acceptation, le demandeur disposera de six mois pour prouver l'usage effectif qu'il fait de la marque. Des prorogations portent à trois ans le délai maximum au-delà duquel la demande d'enregistrement n'aboutira pas : l'usage est donc encore une fois obligatoire afin de reconnaitre l'existence de la marque, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour ce qui concerne les pays dits de « droit mixte ».

b. Les droits mixtes

104. Quelques exemples de législations concernées. Le Royaume-Uni[340], l'Australie[341], Hong Kong[342], l'Italie et la Pologne sont notamment des pays de droit mixtes dans lesquels l'usage et l'enregistrement cohabitent en matière de marques, même s'ils ne sont pas les seuls. C'est évidemment l'usage qui prédominait au départ mais il est rapidement apparu qu'à lui seul il ne permettait pas une protection suffisante des marques, notamment en ce qui concerne la contrefaçon : l'absence de bases de données précises ne garantissait pas au titulaire la non utilisation de son signe par autrui, fut-il de bonne foi.

105. Dualité du système. Le postulat de départ est alors que dans toutes ces législations les marques sont des marques d'usage : il apparait en effet, notamment pour l'Australie ou le Royaume-Uni, qu'il s'agit de pays de Common Law. L'acquisition du droit d'utiliser un signe sur un produit ou service pour le désigner dans le commerce dépend alors largement d'une utilisation effective. Tout comme pour l'ensemble de ces Etats, l'usage est obligatoire, qu'il soit une condition *per se* ou une condition future en vue du maintien d'un d'enregistrement. Ce qui rend ces législations différentes tient au dualisme des dispositifs employés[343]. Contrairement aux Etats-Unis qui subordonnent l'enregistrement à un usage effectif antérieur, il s'agit ici de faire cohabiter l'enregistrement « classique » des Etats de droit écrit avec l'acquisition par l'usage des Etats de Common Law. D'une part l'usage confère un droit effectif au regard de la Common Law, d'autre part il s'agira d'appliquer une loi concrète au sein de laquelle l'enregistrement est le mode d'acquisition de la marque.

[340] Trade Marks Act, Ordonnance (Commencement), 29/09/1994, n ° 2550, chapitre c/26, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1067 de 2008 sur les marques antérieures.
[341] Trade Marks Act 1995 (consolidated as of 14 January 2011)
[342] Hong Kong trade mark law, basé sur la Trade Marks Ordinance, Chap. 559, entrée en vigueur le 4 avril 2003.
[343] Ce qui sera notamment le cas au Royaume-Uni où le Trade marks Act du 21 juillet 1994, dans son article 32.3, côtoie la Common law qui n'est pas un texte législatif.

106. L'action en « passing-off »[344] ou la protection des marques d'usage. Cette action est le reflet du patrimoine de ces Etats : il s'agit de préserver le particularisme juridique du droit des marques. L'action en passing-off permet de « *s'opposer à une fausse présentation faite à la clientèle par un commerçant qui serait de nature à affecter l'activité ou la réputation (goodwill) de celui qui invoque un droit et qui lui cause un préjudice* »[345]. Personne ne peut présenter ses propres marchandises comme étant celles d'autrui. Il est nécessaire de réunir trois conditions en vue de l'exercice de cette action (*classical trinity*): l'existence d'une réputation acquise par l'utilisation de la marque (*secondary meaning*, autrement dit un caractère distinctif), la confusion engendrée par l'utilisation de ce signe par un tiers et le préjudice.

107. La protection des marques enregistrées. En complément de la titularité par l'usage, il existe la possibilité d'enregistrement des marques. Le système est ici quelque peu similaire à celui des Etats-Unis dans la mesure où l'enregistrement est subordonné à un usage effectif de la marque dans la vie des affaires ou du moins à une intention d'usage si ce dernier n'est pas encore existant. La marque va ainsi être enregistrée pour des produits strictement déterminés et permettre l'action en contrefaçon par son titulaire. Puisque deux types de marques sont reconnus, des protections concurrentes peuvent exister : il s'agira ici d'utiliser la notion d' « *Honest concurrent use registration* », similaire à ce que l'on trouve en droit américain. Un signe, pour être enregistré, doit être disponible. Si toutefois il s'avérait que des usages simultanés existent, on accordera la protection aux deux signes, sous réserve de la bonne foi des demandeurs.

108. Influence du droit communautaire. Certains pays, tels l'Italie[346], la Suisse, la Pologne ou le Danemark, ont adopté un système basé sur le dépôt préalable mais qui va néanmoins reconnaitre certains effets à l'usage. Il s'agit ici de faire application du droit communautaire qui permet le maintien de la reconnaissance des marques d'usage, tout en faisant primer l'enregistrement. En Italie par exemple, l'utilisation d'un signe par un tiers antérieurement au dépôt de la marque va permettre de faire obstacle à ce dépôt, conférant alors à l'usage une sorte d'opposabilité acquise. Il existe également une possibilité

[344] Action inspirée du Royaume-Uni utilisée dans de nombreux pays comme l'Australie, le Canada, ou encore l'Inde. V. notamment sur cette notion : H. CARTY, « Passing-off at the crossroads », EIPR, 1996, n° 11, p. 629.
[345] A. THRIERR, « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7200, n° 27.
[346] V. notamment T. Milan, 2 février 1981, EIPR, 1981, D, p. 218.

d'acquisition du droit sur une marque non enregistrée : l'acquisition du droit résulte alors de l'utilisation du signe. Pour ce faire, la marque doit être apposée sur des produits mis dans le commerce ou utilisée pour distinguer des services, l'appréciation se faisant *in concerto* selon l'intensité de l'utilisation de la marque et la renommée qui en découle : de l'usage découle ici un droit effectif et protégeable. Nous retrouvons alors ici l'application des règles relatives aux marques notoires ou renommées, appréciées plus souplement par la jurisprudence de ces Etats, ce qui a permis le maintien de leur conception originaire de la marque.

En terme de proportion, les Etats dans lesquels la marque est protégeable en dehors de tout acte administratif sont nombreux, voire majoritaires si l'on parle davantage en terme de puissance économique, l'argent et le profit étant le centre névralgique de la marque. Néanmoins, l'étude n'a pas vocation ici à faire un bref énoncé des pratiques existantes : celles-ci ont été exposées dans le dessein de démontrer que l'usage en tant que mode d'acquisition de la marque tend à permettre une souplesse quant aux signes protégeables, ce qui constitue l'objet de notre étude.

B. Les conséquences de l'acquisition du droit par l'usage

109. Hypothèse de départ, l'usage d'une marque sans nécessité de preuve. L'usage attributif de droit présente un certain nombre de particularismes dus à la souplesse qui lui est propre. La première conséquence est évidente : l'usage ne suppose pas de preuve, il s'agit simplement d'une pratique commerciale effective qui ne nécessite pas de remarque particulière pour autant qu'aucune revendication ne soit effectuée. Il en résulte qu'il est ici difficile de vérifier les pratiques courantes et les signes usités[347]. La démonstration de la souplesse du système supposera alors que l'on s'intéresse davantage aux cas recensés de manière claire dans lesquels l'usage a dû être démontré et par conséquent le droit sur la marque reconnu ou non.

110. Délimitation du sujet. La distinctivité est une condition fondamentale de validité en droit des marques et il ne s'agit pas ici d'empiéter sur un sujet qui sera largement envisagé dans la deuxième partie de notre étude[348]. L'étude proposée ici se contentera de démontrer

[347] Il s'agit d'ailleurs de la principale raison qui a motivé la modification de nombreuses législations qui se sont orientées vers l'enregistrement comme mode d'acquisition d'un droit sur la marque.
[348] V. sur la distinctivité, V. *infra* n° 325 et s.

que la preuve de l'usage est déjà une preuve de distinctivité (**1**). Nous traiterons ensuite de l'appréciation de la distinctivité acquise par l'usage, notamment dans les législations étrangères, afin d'en conclure à une éventuelle souplesse dans l'admission des signes protégeables (**2**).

1. L'usage, une distinctivité théoriquement acquise

111. Nécessité d'une preuve effective de l'usage. S'il est question de la validité d'une marque d'usage en tant que telle, il est certain que l'on se situe dans le cadre d'une demande d'enregistrement ou d'une atteinte portée à ce droit : l'usage à titre de marque et, *a fortiori,* le droit qui en découle, résultent de la seule utilisation d'un signe dans la vie des affaires pour désigner un produit ou un service. La preuve de l'usage afin de maintenir son droit est alors ce qui lui confère son intérêt : l'exploitation effective fait du signe, utilisé pour désigner un produit ou un service, une marque à part entière. L'usage est alors l'appropriation la plus naturelle pour une marque, c'est en effet par l'usage (exploitation commerciale) que le signe remplit sa fonction distinctive. Ces considérations supposent néanmoins que l'on se trouve en présence d'un signe qui désigne effectivement un produit ou un service et qu'il soit perçu comme tel par le destinataire du message commercial. C'est ainsi la preuve d'un usage qui conférera à la marque sa validité de principe.

112. La portée universelle de la distinctivité acquise par l'usage. Dans tous les systèmes, même ceux de droit écrit, on considère que l'usage effectif à titre de marque rend la marque distinctive[349] : le signe est bien perçu par le public comme un indicateur de l'origine commerciale du produit ou du service désigné[350]. Il suffit, pour appuyer cette hypothèse, de faire référence aux différents textes internationaux[351] qui admettent ce postulat. Tout d'abord, l'article 15(1) des accords ADPIC[352] ouvre la possibilité aux États signataires de «*subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage* ». Ensuite, la règle de la marque « telle quelle », issue de l'article 6 *quinquies* C de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pose que pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on

[349] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Le caractère distinctif acquis par l'usage », *Propr. industr.*, n°9, septembre 2004, Etude n° 14.
[350] V. RUZEC, « L'appréciation de l'usage dans l'acquisition et la conservation de la marque communautaire », *Propr. industr.*, n°3, mars 2006, étude 9.
[351] V. n° … Nous reviendrons sur l'ensemble de ces textes afin de démontrer leur rôle important dans les tentatives d'harmonisation des législations
[352] Les accords ADPIC forment l'annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de son usage. Le principe pourrait être adopté pour apprécier la validité de toute marque, dans la mesure où cette règle trouve sa place dans un des principaux traités tentant d'harmoniser les législations, sa légitimité n'étant pas à démontrer et son application étant largement répandue au vu du nombre d'Etats signataires[353]. Paul Mathély considère par ailleurs que l'article 6 quinquies C, 1) énonce une règle de portée générale qui doit trouver application même en dehors de l'hypothèse de la protection "telle quelle"[354]. Enfin, les divers textes communautaires que nous étudierons par ailleurs imposent la validité d'une marque, même entachée d'un motif absolu de refus ou de nullité[355] si la marque « *a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait* »[356].

113. Preuve de l'usage en pratique[357]. La notion d'usage de marque ne connait pas de définition précise et commune aux Etats, ce qui rend son appréciation aléatoire[358]. Quelques éléments sont tout de même constants : afin de démontrer un véritable usage de la marque, il sera nécessaire d'avoir recours à des notions telles que l'exploitation ou celle de mise sur le marché. Seuls les actes du titulaire révèlent s'il a eu l'intention ou non d'utiliser un signe à titre de marque, fut-ce par l'intermédiaire de tiers contractuellement liés à ce dernier. Une importance sera accordée à la durée d'exploitation[359], au chiffre d'affaire généré ou encore à l'étendue géographique de la présence commerciale, à la part de marché détenue par la marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir[360], la

---

[353] Sur la Convention d'Union de Paris plus précisément, V. *infra* n° 131 et s.

[354] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, *op. cit.*, p. 753

[355] La possibilité de contourner la condition d'un signe non descriptif, non distinctif ou générique serait justifiée par l'intérêt économique, une sorte de « *récompense méritée par l'opérateur qui justifie d'efforts économiques tels qu'ils permettent de rétablir le lien entre le signe et une origine* », V. TPICE, aff. T-323/00, SAT.1 v OHIM (SAT.2) : Rec. CJCE 2002, II, p. 2839, § 36, cité dans A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Le caractère distinctif acquis par l'usage », art. précité.

[356] Première directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, article 3 (3). Cons. UE, 1ère dir. 89/104/CEE, 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques : *JOCE* n° L 40, 11 février 1989, p. 1, codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, *JOUE*, 8 novembre 2008.

[357] V. notamment à ce sujet : N. DREYFUS, « Preuves d'usage. Marque enregistrée dans l'intention d'usage en Common Law », *Propr. industr.*, n°4, avril 2012, alerte 28 ; E. BAUD, « Réflexions sur la notion d'usage du signe dans l'acquisition et dans la conservation du droit sur la marque communautaire », *Propr. industr.*, n°3, mars 2006, étude n° 10 ; N. DREYFUS, « Preuve de droits sur une marque non enregistrée. Opinion dissidente », *Propr. industr.*, n°10, octobre 2011, alerte 76 ; N. DREYFUS, « Sur les éléments de preuve », *Propr. industr.*, n°4, avril 2009, alerte 55 ; N. DREYFUS, « Preuve d'usage de la marque aux Etats-Unis », *Propr. industr.*, n° 12, décembre 2008, alerte 180.

[358] V. Rapp. du groupe américain sur la question Q 168 in Annuaires de l'AIPPI 2001/1 p. 495.

[359] Aux Etats-Unis, il est nécessaire de démontrer un usage effectif et continu pendant une durée de 5 ans en relation avec les marchandises et les services visés par la marque. Ex. : OMPI, centre d'arbitrage et de médiation, 1er septembre 2008, n° D2008-1010, Thomas Pick aka Pick Inc. c/ Europremium LTD, Elaine Maria Gross.

[360] OMPI, centre d'arbitrage et de médiation, 16 janvier 2012, n° D2011-2085, Telus Corporation c/ Brenda McLeod.

proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée[361] etc.

Au regard de ces différents éléments, il est clair que le signe utilisé n'est pas à proprement parler un critère retenu. L'utilisation d'un signe non traditionnel, en ce compris non visible, pourrait alors se voir accorder une protection si la preuve de son utilisation effective est rapportée, rien ne présupposant que celui-ci ne pourrait pas être considérer comme identifiant l'origine du produit. Il est d'ailleurs à noter que la condition de distinctivité est une condition de fond qui « *s'apprécie en principe exclusivement au regard des produits ou services pour lesquels la protection a été demandée ou obtenue* »[362], et non au regard des signes qui font partie intégrante des conditions de forme du droit des marques.

114. Intérêt de la réflexion. Toutes les marques simplement utilisées seraient alors des marques à part entière, peu important les signes représentant la marque. De même, la distinctivité efface l'ensemble des défauts qui entacheraient le signe, même si celui-ci était au départ descriptif ou générique : un signe distinctif correspond en effet à la fonction essentielle de la marque qui est de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance[363]. En pratique, il est possible de constater que les marques évoluant dans les Etats où l'usage prévaut suivent l'évolution du marketing, de la pratique. Elles ont connu une évolution importante tendant à admettre divers signes jusqu'alors ignorés du droit des marques.

2. *Justification dans la pratique : les signes admis dans les pays d'usage*

115. L'absence d'enregistrement : une liberté pour les entrepreneurs. L'enregistrement n'étant pas obligatoire, la liberté qui en découle tend à encourager les pratiques originales, voire exceptionnelles, notamment la communication sensorielle ou poly sensorielle : les acteurs économiques font alors passer le message commercial par des couleurs, des sons, des odeurs. Le marketing et le droit sont donc en parfaite collaboration, l'un étant le complément de l'autre sans que la frontière juridique n'intervienne. Il n'est cependant par rare qu'un agent économique se trouve dans l'obligation de prouver son droit de marque, qu'il s'agisse d'un enregistrement en vue de l'exportation ou de la défense de son

[361] Critère utilisé notamment aux Etats-Unis : V. In Re Owens Corning Fiberglas Coporation, United State Patent Quarterly (U.S.P.Q.), n°227, 417, 1985.
[362] J. PASSA, *op. cit.*, n° 84, p. 82.
[363] Sur la fonction essentielle de la marque, V. notamment n° … et s.

droit face à un tiers usurpateur. Dans les Etats de Common Law, des textes sont prévus pour encadrer les marques mais n'imposent pas un formalisme rigoureux, c'est pourquoi l'essentiel des règles en la matière proviennent de la pratique, où les offices de réception des demandes d'enregistrement ainsi que les tribunaux évaluent la validité de la marque, autrement dit l'aptitude de celle-ci à être distinctive. Nous étudierons successivement le cas particulier des Etats-Unis (**a**), puis nous ferons un tour d'horizon des pratiques dans les autres Etats (**b**).

a. L'exemple des Etats-Unis[364].

116. Règles applicables. Le Lanham Trade Mark Act de 1946 propose une réglementation des marques enregistrées : il doit s'agir de mots, noms, symboles ou tout autre dispositif ou une combinaison de ces éléments utilisés par une personne pour identifier ou distinguer ses produits de ceux des autres ou pour en indiquer la provenance[365]. Ces dispositions ne sont néanmoins applicables qu'aux marques utilisées dans le cadre du commerce entre Etats. En effet, aucune compétence n'étant reconnue aux organes fédéraux pour légiférer en matière de marque, la loi de 1946 n'a pu s'appuyer que sur la loi qui lui donne compétence pour le commerce entre Etats[366]. Le congrès a alors laissé à la Common law le soin de trancher les questions relatives notamment aux conditions d'existence de la marque tout en s'appuyant sur la définition de la marque telle que nous venons de l'énoncer. Cette définition large de la marque n'exclut *a priori* aucun signe mais n'est guère précise, ce pourquoi un manuel d'examen des procédures de dépôt[367] a été mis au point par le bureau américain des brevets et des marques de commerce[368] afin d'aider les organismes compétents dans leur travail d'enregistrement. Ce texte précise que toute marque, autre que les sons et les odeurs, requièrent un dessin[369] : la représentation graphique est donc de mise mais un aménagement est prévu pour les marques non visibles pour lesquelles une description

[364] V. M. HYMAN et H. CHUNG, « Registration and enforceability of non-traditional trademarks in the United States", *The computer and internet lawyer*, vol. 22, n° 11, novembre 2005, p. 26-33.
[365] Lanham Act, Titre 15, United State Code, §1127 (construction and definition) : a trademark "*includes any word, name, symbol or device, or any combination thereof used by a person to identify and distinguish his or her goods from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods*"
[366] F.-K. BEIER, « Principes essentiels du droit des marques anglo-américain, français et allemand », in *Droit comparé des marques dans les pays de la CEE*, colloque international de Grenoble, 2-3 juin 1975.
[367] « Trademark Manual of Examining Procedure » (TMEP), Texte intégral disponible sur le site internet de l'USPTO : http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/.
[368] United States Patent and Trademark Office (USPTO),
[369] TMEP, §807 : "*all marks, other than sound and scent marks, require a drawing"*

détaillée est requise[370]. Les autres marques, notamment les marques figuratives et les couleurs, nécessitent une représentation substantiellement exacte[371]. Il ressort de ce manuel que l'ensemble des marques peuvent être reçues à l'enregistrement sans considération autre que leur caractère distinctif. La souplesse du système américain peut être démontrée, outre les textes officiels relativement ouverts, par la rapidité à laquelle les marques non traditionnelles ont été admises en tant que telle. Nous allons rapidement en évoquer quelques-unes sans bien sûr être exhaustif, nous ne traiterons d'ailleurs pas des marques tenant à la forme des produits qui ne font aujourd'hui guère l'objet de critiques et qui sont largement admises dans la plupart des Etats.

117. Les couleurs. Elles ont été reconnues très tôt comme étant protégeables contre la contrefaçon lorsqu'elles constituent une combinaison de couleur comportant un design unique[372]. La couleur unie a été quant à elle protégée à partir de 1985 dans une affaire concernant des isolants en fibre de verre[373]. La couleur continue à être enregistrée depuis, qu'il s'agisse d'une nuance ou d'une combinaison de couleurs[374].

118. Les sons. Une distinction est ici opérée entre les sons uniques, originaux et les sons déjà connus du public : les premiers ont une distinctivité acquise, tandis que les autres doivent avoir un « *secondary meaning* »[375]. Néanmoins, malgré cette distinction, les sons et autres signature sonores ont obtenu une reconnaissance de principe dès 1978[376]. Divers sons sont aujourd'hui enregistrés, comme par exemple le slogan musical de la NBC[377], l'hymne de l'équipe de Basketball de Harlem[378], mais aussi de manière plus originale diverses

---

[370] TMEP, §807.09 "Drawing" of Sound, Scent, or Non-Visual Mark : 37 C.F.R. §2.52(e). "*Sound, scent, and non-visual marks. An applicant is not required to submit a drawing if the mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed description of the mark*".

[371] TMEP, §1202.05

[372] Dès 1945 : V. L. GREWACH, "In Re Owens-Corning Fiberglas Corp.: The Federal Circuit Puts Owens-Corning in the Pink", American University law review, vol. 35, p. 1221, summer 1986. Qui cite par ex. : Yellow cab transit co. V. Louisville Taxi cab and transfer co., 147f.2d 407, 415, 64 U.S.P.Q., 6TH cir. 1945 ;

[373] In Re Owens Corning Fiberglas Corporation, United States Court of Appeals, Federal circuit, 8 octobre 1985, United State Patent Quarterly (U.S.P.Q.), n°227, 417, 1985.

[374] Qualitex Co v. Jacobson Products Co., 514 U.S., 159 (1995). Avec certaines limites concernant les couleurs unies qui doivent avoir un "secondary maining" sûr de manière à ne pas limiter le nombre de couleur disponibles sur le marché, V. notamment : L.D. Kichler Co. V. Davoil Inc., 52 U.S.P.Q., 1307 (1999).

[375] Pour une marque refusée car non distinctive : In re General Electric Broadcasting Co., Inc.199 U.S.P.Q. 560 TTAB 1978.

[376] *Ibid.*

[377] Enregistrement n° 916522

[378] Enregistrement n°1700895, « Sweet Georgia Brown » pour la "Harlem Globetrotters basketball team"

reproductions de voix humaines et de cris d'animaux[379]. Ce qu'il est intéressant de relever dans le cadre des signes sonores est l'absence de nécessité de représentation graphique : l'office des marques américain (USPTO) ne demande qu'une description verbale simple et claire du signe objet du dépôt, en acceptant bien évidemment d'autres modes de désignation des sons, comme les sonagrammes et les enregistrements numériques[380].

119. Les odeurs. Enfin, en ce qui concerne les odeurs qui nous intéressent davantage, la première fut enregistrée dès 1990 et concernait une odeur fraiche de fleurs de frangipanier[381]. Si l'on admet facilement les odeurs en tant que marques, une condition supplémentaire est requise : l'odeur ne doit pas être une caractéristique fonctionnelle du produit associé à la marque, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être descriptive[382]. A l'heure actuelle, diverses odeurs sont enregistrées aux Etats-Unis : la cerise pour des lubrifiants synthétiques[383], le bubble gum pour des huiles industrielles[384], la menthe ou encore la fraise[385] mais ce ne sont que des exemples. A l'heure actuelle, 34 publications de marques olfactives sont recensées[386], sans compter les marques en usage mais non enregistrées. Il est à noter tout de même que l'enregistrement de ces marques diffère des autres signes : la description verbale peut en effet être imprécise et nécessiter un complément, ce qui sera souvent le cas, notamment sous forme d'échantillons[387], l'office procédant au cas par cas pour accepter ou non l'enregistrement, qui ne sera acquis que si le signe est suffisamment distinctif.

120. Vers les marques gustatives. Pour finir, notons que l'avance détenue par les Etats-Unis en matière de marques ne cesse de distancer les autres systèmes, notamment du fait que les marques gustatives, si elles n'ont encore pas acquis le statut de marques, ont fait l'objet de demande d'enregistrement étudiées par l'office en 2002 pour des produits

---

[379] V. par exemple : pour une marque connue : enregistrement n° 1395550, le rugissement d'un lion pour la MGM Pictures ; ou encore enregistrement n° 2607415 pour un canard prononçant le mot « Aflac » ; enregistrement 2692077 pour la voix d'un bébé.
[380] V. M. HYMAN et H. CHUNG, « Registration and enforceability of non-traditional trademarks in the United States » , art. précité, p. 29.
[381] *Ibid*, p. 32 : In re Clarke, 17 U.S.P.Q., 2d 1238, 1990 : "*a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms*".
[382] TMEP §1202.13 : "*The scent of a product may be registrable if it is used in a non-functional manner*"
[383] Enregistrement n° 2463044
[384] Enregistrement n° 2560618
[385] Enregistrement n°2596156
[386] Après une recherche demandée à l'INPI en novembre 2010 concernant les marques olfactives américaines, réf n° DSI/R-23398 : parmi les odeurs enregistrées, on trouve notamment la noix de coco, le citron, la vanille, ou encore le raisin.
[387] Echantillon qui doit être remplacé tous les 5 ans en vue de maintenir intacte la fragrance.

pharmaceutiques[388]. Les motifs de refus tiennent dans l'ensemble au fait que le gout est descriptif et inhérent au produit lui-même, ce qui empêche de reconnaitre son caractère distinctif. L'office n'a néanmoins pas exclut l'enregistrement de ces marques à l'avenir, sous réserve de prouver leur distinctivité.

b. Survol d'autres législations.

121. Etats des lieux. Afin de compléter notre étude, il est utile de démontrer que notre raisonnement concernant la souplesse des législations de common law est justifié, notamment en ce qui concerne les signes déjà évoqués pour les Etats-Unis. La plupart de ces Etats ont dû adopter une définition et une procédure concernant les marques puisqu'elles peuvent faire l'objet d'un enregistrement, il leur était alors nécessaire d'avoir un support. Le système semble similaire à celui des Etats-Unis dans la mesure où la définition regroupe tout type de signe[389]. Il semble néanmoins que pour ces pays, notamment ceux appartenant à l'Union Européenne, l'enregistrement prenne une importance grandissante. Ainsi, si ces Etats acceptent par principe tous types de marques du fait de l'usage, ils doivent tenir compte de la nécessité d'une représentation graphique des signes utilisés en cas d'enregistrement, ce qui tend à limiter l'existence effective des signes non traditionnels en pratique[390].

122. Réception des marques en pratique. Notons d'abord que les couleurs sont admises dans l'ensemble des pays que nous avons cités auparavant[391], qu'il s'agisse de nuances[392] ou de combinaisons de couleurs. Pour ce qui est des sons, l'office australien des marques accepte la représentation par portée musical ou encore onomatopée[393] tandis que le Canada vient d'admettre l'enregistrement du rugissement du lion de la Metro Goldwyn Mayer[394]. Le Royaume-Uni, Hong-Kong, l'Italie ainsi que la Finlande accepte dans son

[388] USPTO, n°76467774, filed 2002.
[389] Pour l'Australie par exemple : la section 6 du Commonwealth Consolidated Legislation Trade Marks Act de 1995 énonce "[…] *shape, colour, sound, scent and aspect of packaging or any combination of these*". Le Canada retient la même définition que les Etats-Unis. Il n'est néanmoins pas possible de vérifier la définition que donne chaque Etat, notamment du fait du manque de traduction.
[390] Sur ce point, V. notamment *infra* n° 252 et s.
[391] Il s'agit de l'Australie, du Canada, de la Finlande, du Royaume-Uni, de la Grèce, Hong-Kong, de l'Italie, du Mexique principalement.
[392] V. par exemple au Canada, la nuance de jaune du « M » de Mac Donald : enregistrement TMA 387318.
[393] E. BARRACLOUGH, "Tips on non-traditional marks in Asia", *Managing Intellectual Property*, Novembre 2005, n°154, p36-43.
[394] L'Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC) accepte dorénavant les marques sonores. Cette décision fait suite à une ordonnance de la Cour fédérale. Le rugissement du lion que l'on peut entendre au début des films produits par la société Metro-Goldwyn-Mayer a été approuvé récemment comme marque sonore sous le numéro de demande 714,314 en mars 2012.

principe l'enregistrement des marques sonores[395]. Enfin, les marques olfactives semblent encore à leurs balbutiements dans la mesure où aucune demande n'a été formulée au Mexique, en Australie ou à Hong Kong. Néanmoins, il est admis dans tous les pays évoqués, hormis le Mexique, que les marques olfactives peuvent être reçues à l'enregistrement[396]. Au Royaume-Uni, diverses marques olfactives ont été enregistrées, comme l'odeur de bière pour des fléchettes[397] ou encore une odeur de rose pour des pneus[398]. Quoi qu'il en soit, les Etats admettant le simple usage pourront constater l'existence d'une marque, même originale, si celle-ci remplit la condition de distinctivité, ce qui peut parfaitement être le cas des marques non traditionnelles[399].

Dans un système basé sur l'usage, une marque enregistrée produit des effets similaires à une marque n'ayant pas obtenu l'aval d'un office national, l'enregistrement étant simplement déclaratif. Là où l'enregistrement est utile, c'est dans la connaissance que l'on peut avoir des marques : leur nom, leur allure mais aussi (et surtout) les produits et services concernés, leur secteur de chalandise. La coexistence entre ces deux types de système au niveau international peut alors générer divers problèmes, notamment par le fait que les demandeurs à l'enregistrement dans des Etats qui utilisent l'usage principalement peuvent se voir opposer un droit dont ils ne peuvent avoir connaissance : l'enregistrement a donc été le seul moyen de lutter contre l'insécurité juridique et rendre le droit des marques transparent.

§2. L'enregistrement : un système rigide ?

123. Une exigence de forme et non plus de fond. Pendant longtemps et dans l'ensemble des Etats, le droit accordé au titulaire d'une marque l'était du fait d'investissements, d'usage, d'une réputation affirmée. Il s'agissait d'une condition de fond de la marque. Aujourd'hui, dans les systèmes formalistes, il s'agit du respect de conditions de formes plus particulièrement. En effet, alors que l'essence de la marque est d'identifier

[395] V. à ce sujet la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (SCT 11/6), document établi par le secrétariat de l'OMPI, 25 janvier 2010, disponible sur http://www.wipo.int/sct/fr/wipo-strad/.
[396] *Ibid.* p.27.
[397] Enregistrement n° 200234 du 3 mai 1996 et renouvelé en 2004, effectué par Unicorn Product pour des produits de la classe 28 : « *the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts* »
[398] Enregistrement n° 20014116 du 9 avril 1996 et renouvelé en 2004, effectué par Sumitomo Rubber Co. pour des produits de la classe 12 : « *a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres* »
[399] Sur la distinctivité des marques non visibles, V. *infra* n° 325 et s.

l'origine des produits et services grâce au signe qui lui est associé, l'enregistrement ne suppose plus que le titulaire fabrique ou vende lui-même les marchandises concernées. Il est de même indifférent qu'il veuille ou non utiliser la marque, la sanction ne se faisant que par la suite dans le cadre d'une procédure de déchéance du droit. Enfin, la marque peut être librement cédée en tant que valeur patrimoniale indépendante de son titulaire. L'origine n'en est plus vraiment une : nous verrons d'ailleurs que l'interprétation de cette fonction de la marque a fait l'objet d'évolution, notamment du fait du changement de nature de la marque en elle-même[400].

Lorsque l'on évoque un enregistrement, quel qu'il soit, on sous-entend la procédure qui découle de cette obligation et les éventuelles contraintes qui y sont liées. L'acquisition d'une marque par l'enregistrement semble néanmoins plus simple que dans le cadre de l'usage dans la mesure où il n'y a pas à prouver l'usage de la marque. La protection n'étant conférée que lors de l'acceptation de la marque, le demandeur n'aura pas à fournir d'effort, notamment financier, avant la validation effective de son droit, il ne court alors pas le risque de perdre de l'argent du fait d'un rejet de sa demande. Là où la situation diffère, c'est lorsque l'on se situe sur le terrain de l'examen concret. Alors que dans un Etat où l'usage est constitutif tout signe est toléré pourvu que son caractère distinctif soit établi lors d'un examen *in concreto*, les Etats procéduriers détaillent très souvent la procédure et les conditions d'attribution du droit. L'appréciation se fait alors *in abstracto*, sans considération de ce que pourrait être la marque dans le commerce. Nous verrons que cet état de fait peut limiter l'enregistrement de signe non traditionnels, soit parce que la législation l'interdit formellement, soit parce qu'il est difficile de rendre concrets des signes qui ne le sont pas.

124. Délimitation de l'étude. Le cadre de travail est celui des législations étrangères, il ne s'agit pas d'anticiper la suite du travail : il ne sera donc question ici que des pratiques propres aux Etats, de la place des signes non traditionnels dans les pays de droit écrit. Nous ne traiterons pas de manière approfondie du droit communautaire ni du droit interne français, qui seront largement étudiés, notamment la législation européenne, à travers d'autres développements. Nous aborderons donc ici la question de la justification de l'enregistrement, mais aussi son formalisme intrinsèque, sans toutefois être exhaustif, le présupposé étant que pour les pays où l'enregistrement prime, il y a des textes souvent précis, parfois confus. Certaines législations admettent ou rejettent directement les signes spécifiques tandis que

[400] Sur la fonction essentielle de la marque, v. notamment *infra* n° 192 et s.

d'autres restent muettes, se contentant souvent d'une liste exemplative des signes possibles. Ces dernières font alors largement dépendre l'enregistrement de la possibilité de représentation graphique du signe en cause. Nous aborderons alors successivement l'acquisition du droit en tant que tel (**A**) pour ensuite faire une ébauche de ses conséquences en pratique (**B**)

A. L'acquisition du droit de marque par l'enregistrement

125. Définition de l'enregistrement. Nous utilisons de manière assez large le terme d'enregistrement mais cela manque de précision : l'enregistrement regroupe en réalité à notre sens deux choses différentes. Tout d'abord, et c'est aussi le cas dans les pays de Common law, il est l'aboutissement matériel d'une demande, initiée par le dépôt d'une demande plus ou moins formaliste. Le dépôt dans les pays qui nous intéressent plus précisément *« est l'acte par lequel une personne physique ou morale demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont elle sera propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent »*[401]. Si l'on veut respecter les termes propres au droit des marques, il conviendrait de parler plutôt tout au long de nos développements de « procédure d'enregistrement » qui intègre le dépôt, l'analyse de la demande et la délivrance du titre recherché. L'enregistrement sera alors la retranscription finale du droit nouvellement acquis, c'est à ce moment que le droit est reconnu (**1**). Ensuite, l'enregistrement est aussi le terme utilisé pour aborder le concept même du droit des marques lorsqu'on l'oppose à l'usage : les deux sont constitutifs de droit, il s'agit alors d'évoquer un principe directeur, finaliste, plutôt qu'une procédure : il véhicule des valeurs de protection des personnes et des biens que les Etats veulent défendre. Nous aborderons l'ensemble de ces conceptions dans nos développements, en tentant de respecter la terminologie afin d'être clair (**2**).

1. L'enregistrement, une procédure

126. Des conditions diverses. Toutes les législations ne sont pas régies par les mêmes considérations, certaines sont d'ailleurs plus sévères que d'autres dans leur attribution des

[401] C. VIGIER, *Le dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la loi du 31 décembre 1964*, thèse, Paris II, 1977. Si cette définition traite du dépôt tel que perçu dans le droit français, cette procédure est universelle lorsqu'il s'agit de traiter de l'enregistrement, qui débute toujours par un dépôt. Néanmoins le dépôt dans les pays d'usage ne crée pas la marque puisqu'elle existe déjà, il s'agit alors davantage d'une demande d'enregistrement.

droits sur la marque. Si toutes les demandes nécessitent de remplir un formulaire détaillant les droits demandés et les produit concernés, objet d'une classification adoptée par la quasi-totalité des Etats[402], des conditions de fond peuvent être requises. Par exemple, certains exigent que le déposant ait une qualification industrielle ou commerciale[403], ou encore que la qualité du déposant soit liée aux produits pour lesquels il demande la protection par la marque[404]. Certaines législations excluent des catégories entières de marques qui ne feront l'objet d'aucun contrôle puisque rejetés directement. Il en va ainsi pour certains des marques de service ou de certification[405], même si ces Etats sont rares, ou encore pour les marques portant sur des boissons alcoolisées[406]. Enfin, des catégories de signes ne sont pas admises à l'enregistrement, ce qui est notamment le cas des noms géographiques[407], des signes à trois dimensions ou encore des couleurs, des sons et des odeurs que nous aborderons dans la suite de notre développement[408].

127. Les différents modes de contrôle lors de la procédure d'enregistrement. L'analyse administrative quelle qu'elle soit confère en elle-même une valeur supérieure à la marque[409] : elle est l'aboutissement d'une procédure plus ou moins longue et fastidieuse qui lui garantit une solide assise. Néanmoins, la précision avec laquelle les offices doivent analyser le dossier est aléatoire et dépend pour beaucoup de la politique de chaque Etat : certains ne procèdent pas à une analyse concrète des éléments du dépôt tandis que d'autres sont assez méticuleux. En pratique, trois grands types de contrôle existent : l'examen de forme, l'examen de fond et l'examen complet, le plus abouti.

Le premier d'entre eux est le plus rapide, il consiste en la simple vérification de la présence matérielle des pièces et du paiement des diverses taxes : ici, les marques se voient accorder

[402]La marque n'est protégée que pour les produits ou services qu'elle désigne : il s'agit du principe de spécialité. Une classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques a été établie par l'Arrangement de Nice en 1957. Les pays parties à l'Arrangement de Nice étaient au nombre de 82 en 2008, ce qui rend le système quasi uniforme dans le monde.
[403] D. C. MADAY, « Trademark rightsof Holding companiesin western Europe », *TMR*, n° 28, 1968 : L'Autriche notamment exige que le déposant possède un fonds de commerce propre : V. Cour Suprême, 14 mai 1996 *EIPR*, n° 12, 1996, D-349.
[404] Au Brésil, en Hongrie ou au Mexique, pays cités dans A. THRIERR, « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », *op. cit*., n° 57
[405] Ce qui sera notamment le cas de nombreux pays d'Afrique comme l'Ouganda ou le Malawi. *Ibid*. n°58.
[406] Soudan ou Yémen par exemple
[407] De nombreux Etats interdisent le dépôt de noms géographiques comme le Canada, l'Inde ou encore les Etats-Unis.
[408] V. *infra* n° 206 et s.
[409] A. THRIERR, « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », *op. cit*., n° 71.

une protection sans trop de difficultés. Les Etats qui ne procèdent qu'à cet examen ne sont cependant pas nombreux : il s'agit principalement de Monaco, Andorre ou encore l'Angola.

Ensuite, en plus de la forme, certaines administrations utilisent l'examen de fond du dépôt, qui tient compte des conditions de validité de la marque, notamment le caractère distinctif, trompeur, licite ou encore générique du signe dont on demande la protection. Cet examen est complété dans une large mesure par la possibilité d'opposition mise à disposition des tiers titulaires de marques concurrentes déjà protégées : ce sont alors à eux de soulever l'irrégularité de la demande d'enregistrement. L'Allemagne[410], le Benelux, le Danemark, l'Espagne[411] sont parmi les multiples Etats ayant recours à ce système.

Enfin, système le plus protecteur mais aussi le plus difficile à mettre en œuvre est celui de l'examen complet de la demande. Cela suppose alors la vérification de toutes les conditions de régularité de la marque demandée (examen des motifs absolus et relatifs de refus), en ce compris l'existence de droits antérieurs opposables, la disponibilité du signe demandé. Une procédure d'opposabilité est aussi associée à ce contrôle. Si cette procédure a le mérite de rendre quasi certain le droit attribué puisque l'on a recherché les antériorités opposables, cette procédure coûteuse prend aussi beaucoup de temps, au détriment de l'efficacité de la marque, ce pourquoi des pays tels que l'Allemagne ou l'Espagne ont abandonné ce système pour celui de l'appel aux oppositions[412]. Il reste néanmoins certains pays qui procèdent encore à ce genre d'examen : c'est le cas notamment du Canada, de l'Australie, de la Chine, des Etats-Unis ou encore d'Hong-Kong[413].

Toutes ces conditions différentes, tous ces degrés de contrôle de la validité d'une marque démontrent la difficulté de trouver une harmonie, tant au sujet des procédures que des signes utilisables : une marque acceptée ici sera refusée là du fait d'une absence de cohérence des pratiques sur la plan international. La transparence proclamée des systèmes à enregistrement

[410] Loi portant réforme du droit des marques et transposant la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (*Markengestz ou MarkenG*), *Bundesgesetzblatt* n° 74, 28 octobre 1994 ; JO BGB1 I 1994, 3082. Cette loi prévoit, dans ses articles 32 et suivants, une procédure d'opposition.

[411] Loi sur les marques n°17/2001 du 7 décembre 2001 : les articles 11 et suivants réglementent ainsi la procédure et y inclut l'opposition.

[412] Article 20 de la loi n°17/2001 pour l'Espagne ; Mise en place d'une procédure accélérée par une loi du 7 avril 2008 au Royaume-Uni.

[413] Nous notons d'ailleurs que nombre de ces Etat sont des Etats d'usage qui acceptent l'enregistrement : le caractère complet de l'examen dénote la méfiance dans un tel système mais aussi la difficulté de recherche des antériorités pour les marques non encore enregistrées qui sont pourtant prioritaires dans ces pays.

souffre de particularismes. Il faut tout de même admettre que l'ensemble de ces Etats se rejoignent sur la nécessité de l'enregistrement comme protection des marques, et ce à plusieurs égards.

2. *L'enregistrement, une nécessité*

128. L'exigence de sécurité juridique. Le développement des échanges commerciaux et la multiplication des marques ont eu raison d'un système trop laxiste : certaines législations ont alors fait primer la sécurité juridique sur la nature de la marque car il devenait ingérable de maintenir un nombre croissant de marques sans en connaitre la consistance exacte, cela générait de multiples conflits potentiels entre titulaires supposés d'un signe. Le nouvel utilisateur d'un signe ne pouvait pas être sûr qu'on ne lui opposerait pas un droit antérieur né d'un usage qu'il méconnaissait, d'autant que la notion d'usage est substantiellement versatile. Le système de l'usage, s'il est la nature même de la marque, est d'une grande insécurité pour les propriétaires de marques d'usage « *qui ne sauront jamais si leurs marques leur appartiennent vraiment, ou si elles sont antériorisées par des droits appartenant à des tiers. C'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête du titulaire de la marque* »[414]. L'enregistrement rend alors le commerce plus sûr, notamment sur le plan international : l'adoption de registres par l'ensemble des Etats permet la consultation libre des marques existantes, notamment par la procédure de recherche d'antériorités. La sécurité juridique concerne aussi les consommateurs vers qui le droit des marques se tourne de plus en plus[415], même si la marque n'est pas obligatoire et n'est pas un gage de qualité[416] : la finalité première d'une marque est de distinguer des produits ou services du titulaire de la marque de ceux des autres : comment alors garantir cette origine aux consommateurs si plusieurs marques peuvent être en concurrence sans permettre de faire un choix éclairé ? L'information de tous, dont l'importance ne cesse de croitre avec les années[417], devient alors indispensable en droit des marques, ce qui tend à protéger le demandeur de marque mais aussi les tiers.

---

[414] J.-R. GUSMAO, *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*, Collection du C.E.I.P.I., n° 35, 1990, n°8, p.8.
[415] V. sur ce point *infra* n° 192 et s.
[416] J. PASSA, « Droit commun des marques et protection du consommateur », in *Liber Amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p.793.
[417] V. notamment à ce sujet : J.-C. GALLOUX, « Ebauche d'une définition juridique de l'information », *D.* 1994, chr. p. 229 et s.

129. Avantages pour le demandeur. A la différence d'un droit fondé sur l'usage dont la preuve est difficile et aléatoire, l'enregistrement confère à son titulaire une « *présomption de validité* »[418] conférée par l'appel aux oppositions, puisque par hypothèse celui-ci n'a abouti à aucune revendication de la part d'un éventuel titulaire antérieur. De plus, le droit acquis par enregistrement a date certaine et une territorialité déterminée, ce qui est plus malaisé à établir en cas de simple usage. Le droit s'étend alors à l'ensemble du territoire du pays dans lequel la marque est déposée. Procéder à un dépôt permet aussi au titulaire de se prévaloir du bénéfice de principaux accords internationaux, notamment le droit de priorité unioniste ou l'enregistrement international de la marque par le biais de l'arrangement de Madrid[419]. Le préalable de ces textes est en effet l'enregistrement dans le pays d'origine, ce qui confère une certaine « *cohérence internationale de l'information* »[420], une reconnaissance internationale de l'existence du droit. Un agent économique a alors tout intérêt à voir sa marque enregistrée, tant elle présente d'avantages : ces considérations sont d'ailleurs à l'origine de l'adoption de l'enregistrement dans les pays où l'usage a toujours régné en maitre[421].

130. Avantages pour les tiers : l'opposabilité. Il est permis pour le titulaire d'un droit acquis sur une marque de s'opposer à l'enregistrement lors de l'examen de la marque par l'office régulateur. Il devra alors utiliser la procédure d'opposition qui existe dans la grande majorité des Etats et prouver son droit, ce qui sera aisé si ce dernier est présent sur les registres. Nous n'entrerons cependant pas dans le détail de chaque procédure d'opposition, celle-ci étant propre à chaque système. L'enregistrement permet alors aux demandeurs éventuels de s'assurer que le droit qu'ils s'apprêtent à demander n'existe pas encore, et au titulaire de s'assurer que le droit qu'il possède ne va pas faire l'objet d'une attaque. L'accès libre aux registres des marques permet pour finir à toute personne de se renseigner sur l'existence et la portée d'une marque.

Si l'enregistrement présente des avantages indéniables et tend à devenir le mode principal d'acquisition des marques sur le plan international, il est nécessaire de les définir précisément afin que celles-ci soient évaluées lors de la procédure. L'office de réception devra alors analyser si le signe objet de la demande présentée peut ou non devenir une marque à part

[418] A. THRIERR, « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », *op. cit.*, n°52. Une réserve est à émettre néanmoins concernant les Etats où la procédure se révèle légère ou incomplète : la recherche d'antériorité n'est en effet pas obligatoire.
[419] Sur ces accords et traités internationaux, V. *infra* n° 127 et s.
[420] B. MARX, *La propriété industrielle, sources et ressources d'information*, Nathan université, Paris, 2000, p.25.
[421] C'est le cas notamment des Etats-Unis ou encore du Royaume-Uni.

entière. Les divergences quant aux marques acceptées ou non peuvent concerner plusieurs points de validité : caractère générique, descriptif ou encore licite de la marque. De plus, certaines législations excluent des catégories de marques, d'autres des catégories de signes. Néanmoins, le travail consistant à étudier les marques olfactives, notre étude se limitera ici à ces dernières, notamment en ce qui concerne leur acceptation ou non par les diverses législations en cause.

B. L'enregistrement des marques en pratique

131. Le dépôt d'une demande de marque est une procédure, nous l'avons vu, nécessaire mais qui peut se révéler complexe si l'on tente de faire enregistrer une marque dans plusieurs Etats, les pratiques n'étant pas similaires. Nous pouvons alors observer que la définition même du signe utilisable en tant que marque diffère selon les législations. Alors que la pratique de l'usage admet largement que tout signe puisse être une marque, à condition d'en prouver le caractère distinctif, celle de l'enregistrement présuppose largement que certains signes sont dépourvus intrinsèquement de ce caractère, et ce dès la définition juridique de la marque (**2**). Certaines exceptions demeurent néanmoins, notamment lorsque la législation n'évoque pas particulièrement le signe olfactif ou sonore[422] mais ne ferme pas la porte aux évolutions en ce domaine (**1**).

1. L'acceptation de principe des signes non traditionnels

132. Acceptations textuelles. Aucune des législations instituées par les pays ayant recours à l'enregistrement ne reconnait expressément la possibilité d'enregistrer une marque olfactive, contrairement à certaines législations où l'usage est de principe, comme c'est le cas en Corée du Sud par exemple, au Maroc[423] ou encore en Suisse[424]. Cette constatation ne saurait néanmoins pas être considérée comme une volonté de refuser ces marques : en effet, la plupart de ces lois ont été adoptées il y a quelques décennies déjà, alors qu'une telle question n'était pas encore abordée. Nous avions d'ailleurs remarqué que la marque olfactive n'en est qu'à ses débuts et mérite qu'on lui porte une attention particulière dans les années à venir.

[422] Nous ne traiterons en effet ici que de ces deux signes, les couleurs et autres signes tridimensionnels étant aujourd'hui largement reconnus dans le domaine.
[423] Décret nº 2-05-1485 du 20 février 2006 modifiant et complétant le Décret nº 2-00-368 du 7 juin 2004 pris pour l'application de la Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
[424] Directive du 1er janvier 2011 en matière de marque.

Dans la mesure où la plupart de ces textes sont ouverts et ne citent que des exemples, comme nous le verrons, la pratique tient une place non négligeable dans l'évolution de ces signes non perceptibles visuellement.

Si aucune législation ne fait mention des marques olfactives, certaines valident néanmoins expressément les signes sonores, alors même que d'autres Etats ne lui reconnaissent pas la capacité de constituer un signe distinctif. L'Allemagne, par exemple, si elle ne reconnait pas les marques olfactives, reconnait les signes auditifs comme enregistrables, faisant de la marque sonore une marque envisageable[425]. Il en va de même de la Grèce qui accepte les sons mais aussi les phrases musicales telles que les jingles ou slogans musicaux[426]. Enfin, parmi les législations souples, l'Espagne opte depuis 2001 pour les sons à titre de marque[427]. Cette souplesse et cette large acceptation des sons semblent être une conséquence du droit communautaire qui laisse aux Etats une certaine liberté quant à la définition légale de la marque.

133. Les signes acceptés dans la pratique. Diverses législations, si elles ne se prononcent pas littéralement sur la recevabilité de certains signes, admettent en pratique que ceux-ci puissent être enregistrés à titre de marque. Il s'agira alors de législations dites « ouvertes », au sein desquelles des signes ont été cités à titre de marque mais ne refusant pas que d'autres signes soient enregistrés. Les termes employés seront alors clairs : la liste des signes considérés *de facto* comme marques sera précédée ou suivie de l'adverbe « *notamment* » ou d'expression telle que « *ou tous autres signes* ».

---

[425] Article 3, paragraphe 1, du Markengesetz : «*Peuvent être protégés sous la forme de marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres,* ***les signes auditifs****, les représentations tridimensionnelles, y compris la forme du produit ou de son conditionnement, ainsi que les autres présentations, y compris les couleurs et les combinaisons de couleurs, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.*»

[426] Article 1er alinéa 2 de la loi n° 2239/1994 du16 septembre 1994 : « *peuvent notamment constituer une marque les mots, les pseudonymes, les représentations, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, y compris les phrases musicales, ainsi que la forme des produits et leur conditionnement* »

[427] L'article 4 de la loi sur les marques n°17/2001 du 7 décembre 2001 cite les sons comme signes enregistrable, sans toutefois écarter d'autres types de signe.

Les degrés de tolérance sont néanmoins variables. Certains Etats admettent au dépôt les signes sonores mais aussi olfactifs. Ce sera alors le cas du Benelux[428], des pays du Mercosur[429] (Argentine[430], Paraguay[431], Uruguay), de même que le Venezuela ou le Pérou[432].

Des Etats tels que l'Allemagne ou la Grèce n'admettent textuellement que les marque sonores mais la pratique démontre leur tolérance au regard des marques olfactives, tous les types de signes y sont alors possibles, les textes employant par ailleurs l'adverbe « *notamment* » au sein de la liste des marques possibles.

Viennent ensuite les Etats dans lesquels les signes olfactifs ne sont pas reçus mais qui admettent la demande d'enregistrement des signes sonores : ceux-ci peuvent alors constituer une marque. L'Autriche, la Hongrie, la Roumanie et l'Ukraine en font partie[433].

Enfin, notons le particularisme de la Chine dans la mesure où la législation y est stricte et n'autorise que les signes visuels, alors que dans la pratique on admet tout type de signe, en ce compris les signes olfactifs et sonores[434].

Si quelques législations reconnaissent que les signes non-visuels peuvent constituer valablement une marque, qu'il s'agisse des textes ou de la pratique, il est possible de constater qu'en réalité nous ne sommes pas à l'aube de l'universalité de cette acceptation qui se révèle davantage théorique que pragmatique. De nombreux Etats refusent en effet catégoriquement de faire une place à ces signes mais le constat le plus important réside en ce qu'aucune

---

[428] Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, article 2.1, signes susceptibles de constituer une marque Benelux : « *Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou service d'une entreprise* ».

[429] C. SAEZ, « *Contrairement à certains, les offices nationaux ne constatent pas l'essor des marques non traditionnelles* », Intellectual property watch, 27 juin 2008, disponible à l'adresse suivante : http://www.ip-watch.org/2008/06/27/contrairement-a-certains-les-offices-nationaux-ne-constatent-pas-lessor-des-marques-non-traditionnelles/

[430] L'article premier de la loi n° 22.3662 du 26 décembre 1980 reconnait expressément les images, combinaison de couleurs et autres slogans publicitaire mais pas les marques olfactives ou sonores, la législation étant par ailleurs assez ancienne.

[431] L'article 1er de la loi n° 1.294/1998 du 24 juin 1998 sur les marques énumère toute sorte de signe, sans toutefois faire référence aux sons ou aux odeurs

[432] *Ibid.*

[433] V. à ce sujet la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (SCT 11/6), document établi par le secrétariat de l'OMPI, 25 janvier 2010, disponible sur http://www.wipo.int/sct/fr/wipo-strad/, notamment p. 24 et p. 27.

[434] *Ibid*.

marque olfactive ne peut valablement voir le jour à l'heure actuelle du fait de l'exigence de représentation graphique du signe, ce qui est le cas aussi pour certains signes sonores.

2. *Le refus des marques non traditionnelles*

134. Refus explicite. Tout comme les Etats qui tolèrent de manière pragmatique l'évolution des signes, les Etats qui les refusent ne le font pas expressément, la législation n'ayant pas fait l'objet de modification. Diverses formes de refus sont alors à distinguer. Tous d'abord, il ne peut y avoir aucun doute lorsque la formulation ne laisse aucune marge de manœuvre : pour certains seuls les signes visibles sont tolérés, ce qui sera le cas pour la Chine[435] et le Brésil[436]. Notons toutefois que pour la Chine comme nous l'avons vu, la pratique semble autoriser le dépôt des signes olfactifs et sonores. Pour d'autres Etats, la liste fournie est strictement limitative et ne laisse aucun autre signe envisageable : la Lituanie[437], le Japon[438] et l'Indonésie[439] sont dans ce cas. Enfin, certains textes sont ouverts, tout comme pour les Etats plus souples, mais la pratique refuse le dépôt desdits signes, ceci est notamment valable pour l'Estonie ou encore la Slovénie.

135. Une impossibilité pratique liée à l'enregistrement. L'enregistrement est nécessaire nous l'avons vu afin de permettre une meilleure connaissance des marques en activité, qu'il s'agisse de protéger le demandeur ou les tiers. L'inconvénient majeur de cette nécessité est qu'une retranscription doit exister : on ne peut en effet pas relever le mérite d'un enregistrement dont la consultation serait ouverte à tous sans laisser de traces matérielles de cet enregistrement. Sans aborder le sujet de manière approfondie dans la mesure où ce sujet sera largement abordé plus loin[440], nous pouvons constater que l'admission des signes non conventionnels est davantage théorique que pratique en raison de la condition universelle de représentation graphique, indispensable à la retranscription des marques. Cette affirmation est toutefois à nuancer pour les marques sonores puisque dans ce cas, la représentation graphique ne posera vraisemblablement problème que pour les sons qui ne peuvent être représentés par

---

[435] L'article 8 de la « t*rademark law of the people's republic of china* » du 23 aout 1982, désigne explicitement les signes visibles comme enregistrables

[436] L'article 122 de la Loi n° 9279 du 14 mai 1996 régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété industrielle pose expressément la condition de visibilité du signe.

[437] L'article 5 issue de la loi n° VIII-1981 sur les marques du 10 octobre 2000 exclut littéralement les signes non traditionnels par l'obligation de n'utiliser que ceux mentionnés ou une combinaison de ceux-ci.

[438] Loi n° 127 du 13 avril 1959 modifiée par la loi n°16 du 18 avril 2008.

[439] L'article 1er de la loi n°15 du 1er aout 2001 cite exclusivement les signes possibles, excluant toute initiative contraire. Il s'agira de nom, d'image ou encore de mots.

[440] V. *infra* n° 206 et s.

une portée musicale, cette dernière étant admise en tant que représentation graphique valable[441]. Nous nous trouvons pour les autres types de sons et les signes olfactifs face à un problème qui ne connait aujourd'hui de solution dans aucune législation de droit écrit, rendant l'enregistrement effectif de ces marques impossible, ce pourquoi elles ne sont présentes qu'en infime quantité, uniquement dans les pays de common law. Cette situation apparait d'autant plus regrettable que le principe même de l'existence de ces marques ne pose plus réellement de problème dans de nombreux Etats. C'est ici que nous soutenons notre position selon laquelle les pays de droit écrit se révèlent moins souples que ceux de common law, non pas parce que dans le principe ils refusent ces marques mais parce que la pratique même de l'enregistrement, sa raison d'être, nuit à la diffusion de cette pratique. Nous étudierons dans la suite de notre travail les solutions envisageables pour répondre à ce problème récurrent.

136. Transition. Les législations étrangères sont fortement éclectiques, voire contradictoires en divers domaines, surtout dans le domaine qui nous intéresse particulièrement : les signes reconnus en tant que marques. La conception originaire de la marque à travers l'usage, si elle s'est maintenue dans divers Etats, n'a pas résisté à la nécessité de sécurité juridique propre à nos systèmes juridiques contemporains, notamment en Europe : l'enregistrement a alors pris un part non négligeable dans le monde commercial. Deux entités s'affrontent alors sur le marché international, créant, en plus des divergences liées aux différentes cultures nationales, un fossé de plus en plus grand entre les Etats de droit écrit et ceux de common law en ce qui concerne notamment la diversité des signes envisageables. Aux vues de ces constatations, il apparait alors improbable que tous ces Etats parviennent à un consensus sur la vision globale de la marque, alors que cela aurait le mérite de permettre de favoriser les échanges sur la scène internationale, terrain de prédilection de la marque. Si une uniformisation totale n'est pas à l'heure actuelle envisageable, l'harmonisation apparait comme le moyen le plus plausible pour favoriser l'homogénéisation du droit des marques.

[441] Sur ce point, v. *infra* n° 229 et s.

Section 2. Les tentatives d'uniformisation[442]

137. Vocation internationale de la marque. Le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement en ce qui nous concerne le droit des marques, est régi par le principe de territorialité[443], ce qui signifie qu'il ne va produire d'effet que sur le territoire où le droit a été accordé par l'autorité administrative compétente. Ce principe suppose qu'une marque ne saurait être protégée dans un autre Etat, sauf à en demander la protection dans l'ensemble des territoires sur lesquels elle sera commercialisée. Néanmoins, l'internationalité intrinsèque d'une marque, son « *ubiquité* »[444] a conduit les Etats à réfléchir à d'éventuels aménagements pour faciliter la circulation de ces signes. C'est ainsi que divers textes ont vu très tôt le jour afin de faciliter la protection de marques enregistrées dans un Etat mais qui auraient vocation à être reconnues ailleurs par le biais du principe de réciprocité[445]. Il a aussi été question de créer des marques qui, en un seul dépôt, seraient protégées dans divers Etats en même temps, voire qui constituerait un seul et unique titre de propriété, comme c'est le cas de la marque communautaire.

138. Domaine limité de l'harmonisation. Harmoniser des législations n'est pas chose facile, la plupart des textes tentent de trouver un consensus entre Etats, ce qui sous-entend que l'on travaille sur le plus petit dénominateur commun, sur les parties dont aucun ne discutera les termes, ce qui exclut alors les questions plus pointues qui concerneraient notamment les marques originales[446]. Nous aborderons ces textes en tentant d'y voir tout de même une éventuelle place pour les marques originales, d'autant que certaines législations les autorisent.

Nous avons choisi de réunir sous une même section le droit communautaire (**§2**) et le droit international (**§1**) en ce qu'ils ont tous deux vocation à permettre une harmonisation entre les législations de plusieurs Etats qui y sont parties soit en permettant un enregistrement unique,

---

[442] G. GAULTIER, « L'A.I.P.P.I. et le rêve de l'harmonisation du droit », *Mélanges Paul Mathély*, Lexis Nexis, 1990, p. 167 et s.

[443] Sur la notion de territorialité, V. notamment N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, L'Harmattan, 2002 ; F.-K. BEIER., « territorialité des marques et échanges internationaux », *JDI*, 1971, p. 5.

[444] J. FOYER, « L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle – Brevets, marques et droits d'auteurs », *Etudes offertes à Alain PLANTEY*, A. Pedone, 1995, p. 261.

[445] P. ROUBIER, « Unité et synthèse des droits de propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, Ed. Sirey, 1960, p. 167 ;

[446] J. FOYER, « L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle – Brevets, marques et droits d'auteurs », art. précité, p. 263 : « *Plus l'union devient nombreuse, plus l'accord est difficile à réaliser entre tous ses membres* ».

soit en organisant des règles simples de protection internationales des marques existantes dans un Etat donné.

§1. Les conventions internationales : une harmonisation sectorielle

139. Diverses conventions internationales existent en matière de propriété intellectuelle puisque tous ces droits, sources de profit, ont vocation par nature à être échangés, notamment du fait du développement toujours plus conséquent des modes de communication et des transports. Nous distinguerons néanmoins deux types d'accords : les premiers organisent la vie des marques inscrites dans un Etat lorsqu'elles demandent protection ailleurs, ce qui facilite le commerce international en évitant les conflits entre plusieurs marques qui existeraient simultanément (**A**), les seconds visent quant à eux la mise en place d'une procédure unique valable sur le territoire de multiples Etats (**B**).

A. La protection internationale des marques enregistrées

140. Une marque enregistrée isolément dans un Etat n'a que peu d'importance et sa vocation première sera de s'exporter, la réussite commerciale dépendant largement d'une certaine réputation. Le développement des échanges commerciaux évoluant, « *une fragmentation de la protection rendait nécessaire toute une série de recherches avant d'établir un contrat international* »[447], ce qui n'était pas souhaitable. Ces constats ont rapidement fait prendre conscience aux autorités qu'une mise en commun des législations, même partielle, était nécessaire afin de faciliter ces transferts de marchandises d'abord, de service par la suite. C'est ainsi que la Convention d'Union de Paris fut signée le 10 mai 1883, instaurant la reconnaissance de leurs droits régulièrement acquis pour les titulaires de marque, et ce dans tous les Etats signataires. Aujourd'hui, si 174 Etats y sont parties, c'est notamment en raison de son efficacité et de ces nombreuses révisions qui la rende toujours plus efficace[448] : « *l'institution de l'Union signifie que les pays adhérents forment fictivement un territoire unique, pour l'application des dispositions de la Convention* »[449] (**1**). Il est d'ailleurs

[447] P. ROUBIER, « Unité et synthèse des droits de propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, Ed. Sirey, 1960, p. 167.
[448] La dernière révision datant du 14 juillet 1967 à Stockholm.
[449] P. MATHELY, *Droit français des signes distinctifs*, Ed. LJNA, 1984, p783.

nécessaire de constater que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dits Accords ADPIC) annexé à la convention de Marrakech instituant l'OMC le 15 avril 1994 s'en inspire largement, sans la remplacer (**2**).

1. La Convention d'Union de Paris[450]

141. Si la quasi-totalité du monde a pris part à cette convention[451], ceci s'explique non seulement du fait qu'elle concerne l'ensemble des droits de propriété industrielle, mais surtout du fait qu'elle comporte de grands principes sans lesquels une marque ne pourrait s'exporter, après son enregistrement dans son pays d'origine, tout du moins pas aussi aisément (**a**). Elle comporte aussi, et c'est une avancée, des règles matérielles qui uniformisent le fond du droit (**b**).

a. Principes directeurs

142. Le traitement national. « *Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux* »[452]. Véritable protection internationale de la marque déposée, cette règle fait bénéficier les ressortissants des pays signataires de la même condition que les nationaux, sans considération de réciprocité, condition contraignante qui avait amené les Etats à la création de la convention[453]. Puisqu'ils sont assimilés aux habitants de l'Etat en question, les bénéficiaires jouissent des mêmes recours pour la protection de leur marque si une atteinte lui était portée. Ces considérations permettent alors, pour ce qui nous concerne, à un ressortissant français par exemple, de demander le dépôt d'une marque olfactive ou sonore dans un Etat qui les accepte, sans avoir à déposer cette marque dans son Etat d'origine puisque cette condition n'est pas requise ici. Il faut néanmoins préciser que les formalités imposées aux nationaux doivent être remplies, notre demandeur devra donc faire la preuve

[450] Sur la convention en général, v. O. THRIERR, « Convention de Paris », J.-*Cl. Marques- Dessins et modèles*, fasc. 7720, 2009 ; I. TRUCHON, *La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Thèse, Paris II, 1995 (dir. J.-B. BLAISE).
[451] Il est d'ailleurs utile de noter que les Etats qui n'y seraient pas parties peuvent l'être néanmoins soit par l'intermédiaire des accords ADPIC soit par celui du traité sur le droit des marques (TLT) du 27 octobre 1994, les deux textes subordonnant leur application au respect de ses dispositions.
[452] Article 2 de la Convention d'Union de Paris.
[453] P. ROUBIER, art. précité, p. 167.

d'un usage de sa marque dans un Etat tel que les Etats-Unis par exemple, ce qui, sans être impossible, complique nécessairement la procédure de dépôt.

143. Le droit de priorité unioniste. Complément de l'article deux précité, l'article 4 de la Convention pose un principe qui permet de faire le lien entre les dépôts successifs d'une même marque par le propriétaire. En effet, dans le cadre du commerce international, rares sont les marques qui n'ont pas vocation à être déposées à l'étranger, dans plusieurs Etats en vue d'une plus grande protection. Or, il ne parait pas possible d'effectuer simultanément tous les dépôts nécessaires[454], notamment parce que nous l'avons vu, toutes les législations internes diffèrent et qu'il serait laborieux de tenter d'en connaitre toutes les particularités. Le principe du droit de priorité donne au déposant d'une marque dans un Etat donné un délai de six mois pour procéder aux autres dépôts qui lui seraient nécessaires. Cela permet notamment de lutter contre les déposants mal intentionnés qui, renseignés du dépôt d'un tiers dans un Etat, se précipiteraient pour l'enregistrer dans un autre Etat, empêchant alors le primo déposant d'accéder à la protection du signe qu'il possède ailleurs. En pratique, face à une marque concurrente, l'office devant lequel un droit de priorité est revendiqué devra se placer à la date de demande d'enregistrement de la première demande pour en accorder le bénéfice ou non.

Le droit de priorité, de nombreuses fois révisé et largement utilisé, comporte de nombreuses conditions de mise en œuvre et des effets importants. Cependant, dans la mesure où ce droit ne permet pas d'obtenir une meilleure prise en compte des signes non traditionnels, nous n'envisagerons pas son étude de manière approfondie.

144. L'indépendance des titres de propriété industrielle. L'article six de la Convention édicte trois règles importantes, dont la plus intéressante parait être celle de l'alinéa trois, l'indépendance des droits acquis : une marque enregistrée dans un pays de l'union ne sera pas « interconnectée » à une marque obtenue dans le cadre de la convention, soit par un droit de priorité, soit par une assimilation de l'unioniste : chaque marque garde alors une territorialité propre dans chaque Etat et devra être défendue comme telle. Il ne sera alors pas possible pour un titulaire de revendiquer par exemple une marque spécifique obtenue dans un Etat pour l'obtenir aussi là où elle ne serait pas autorisée. Le second alinéa pose l'interdiction de la réciprocité dont nous avons déjà parlé, tandis que l'alinéa premier de

[454] Sauf bien sûr dans le cadre de l'arrangement de Madrid que nous étudierons plus loin, V. *infra* n° 146 et s.

l'article énonce que « *les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale* », texte qui nous intéresse davantage et qui renforce le principe d'indépendance : chaque dépôt reste individuel. Nous retrouvons alors ici nos développements relatifs aux divergences entre législations nationales, créant alors une forte limite au droit unioniste mais correspondant au principe premier de l'assimilation : le demandeur n'obtiendra pas davantage qu'un ressortissant. Il en résulte dans la pratique une limitation du dépôt des marques atypiques, sous réserve de la règle de la marque « telle quelle » qui fait partie des quelques règles matérielles de la convention.

b. Les règles matérielles uniformes

145. Les règles établies par la Convention sont diverses (i) mais la plus intéressante reste sans aucun doute la règle de la marque « telle quelle » (ii)

i. Diversité des règles.

146. Règles d'interprétations uniformes. L'avancée la plus marquante en matière d'internationalisation du droit des marques est sans doute celle qui consiste, pour la Convention d'Union, à réaliser un rapprochement dans les règles d'interprétation de certaines notions, jusqu'alors indépendantes les unes des autres. Diverses règles de fond ont été adoptées par l'Union depuis sa création, notamment celle relative à l'usage qui permet aux Etats d'annuler un enregistrement en cas de non usage de la marque, les dispositions relatives à la nature des produits, ou encore celle qui interdit l'usage de certains signes officiels.

147. Marques notoires. Parmi les règles matérielles, l'une aménage un régime spécifique aux marques notoirement connues qui peuvent être reconnues sans qu'aucun enregistrement ne soit effectué, règle qui, au demeurant, intéresse les marques non traditionnelles qui pourraient alors exister en dehors de tout cadre procédurier, à l'instar des marques d'usage, à condition de respecter certaines conditions. Il apparait d'ailleurs que son adoption résulte de la volonté de tempérer le caractère attributif du dépôt en faveur de l'usage[455]. Ces marques notoires sont alors protégées contre tout enregistrement ou tout usage, sous réserve de respecter trois conditions tenant d'une part à la notoriété qui doit être établie

[455] O. THRIERR, « Convention de Paris », art. précité, n°100.

selon des règles strictes, d'autre part à l'usage qui doit être avéré, et enfin au risque de confusion qui doit être réel, le tout apprécié selon le cas d'espèce. Si l'on reconnait la protection à la marque notoire, son titulaire pourra demander qu'une marque identique soit refusée à l'enregistrement ou invalidée, ou que l'usage de la marque analogue soit interdit. Nous étudierons d'ailleurs dans la seconde partie de notre travail les marques notoires pour envisager cette protection en dehors de tout enregistrement[456].

ii. La marque « telle quelle »[457]

148. Principe. La règle qui nous intéresse ensuite est la règle de la marque « telle quelle » de l'article six *quinquies*. Les signes protégés à titre de marque pouvant être variables selon les Etats comme nous l'avons vu, les trop grands risques de divergences entre Etat ont poussés la Convention a édicté une règle d'exception : « *Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union […]* ». Dérogatoire au principe de l'indépendance des titres en ce qu'elle écarte l'application de la législation nationale normalement applicable, cette disposition permet au titulaire d'une marque de la faire enregistrer dans un Etat alors même que la législation interne ne l'aurait pas permis. La marque, pour bénéficier de cet avantage, doit avoir régulièrement enregistré sa marque dans son pays d'origine et demander la protection de la même marque, sans avoir procédé à une quelconque modification.

149. Portée de la règle. Puisqu'il s'agit d'une règle dérogatoire, l'appréciation de son application est précise : il ne s'agit pas d'autoriser toutes les marques. Une distinction doit alors être effectuée entre la forme de la marque et la notion de marque. Ainsi un signe ne pourra être refusé à l'enregistrement pour des raisons tenant à sa nature même, au signe qui le compose : le titulaire d'une marque composée d'une lettre unique par exemple ne pourra pas se voir refuser le dépôt sous prétexte que la législation ne protège pas ce type de signe, il est donc possible qu'un étranger obtienne une protection qu'un national ne peut avoir[458]. Cependant ces propos sont à nuancer dans la mesure où la notion de marque doit quant à elle être préservée : la définition de ce qu'est une marque est toujours respectée : celle-ci doit être distinctive, licite, disponible. La subtilité tient alors à la définition adoptée de la marque : si le signe olfactif peut être protégé en tant que forme de la marque, une marque olfactive peut ne

[456] V. *infra* n° 380 et s.
[457] J. FAVART, « La marque "telle quelle" et l'interprétation de l'article 6 de la convention d'Union de Paris », in *Mélanges Plaisant*, Edition Sirey, 1960, p. 71 et s.
[458] *Ibid.,* p. 73.

pas être considérée comme une marque à part entière, faute de distinctivité intrinsèque. Cette dernière ne serait donc pas une marque et ne bénéficierait pas de la protection « telle quelle ». Les motifs de refus sont ainsi multiples : existence d'un droit antérieur opposable, absence de distinctivité, caractère descriptif, usuel, contrariété à l'ordre public, le tout apprécié souverainement par les autorités nationales. Il en résulte que la règle ne trouve que très rarement application, l'appréciation d'un défaut pouvant se faire à bien des égards. Cette règle ne peut alors pas être utilisée à l'appui d'un enregistrement d'une marque olfactive ou sonore alors que l'Etat de destination les refuse.

150. Appréciation critique. Pour fonder sa décision, l'autorité devra néanmoins se baser sur les circonstances de fait, notamment « *la durée de l'usage de la marque*[459] ». Cette interprétation semble ici devoir s'appliquer à l'ensemble de l'article six *quinquies*, voire au-delà selon certains auteurs[460], et permet de reconnaitre la validité de toute marque, même par nature descriptive ou usuelle, si son usage apparait conséquent : comment en effet dénier le caractère distinctif à une marque dont l'existence n'est plus à démontrer à l'étranger ? Nous revenons ici à nos considérations relatives aux marques d'usage et nous rallions à l'avis de Maitre Mathély selon lequel « *la disposition possède en elle-même une portée universelle. Ce qui est vrai pour la marque telle quelle est vrai, pour les mêmes motifs et dans la même mesure, pour toute marque quelconque* »[461], une marque devrait donc toujours être reconnue comme telle dans ces conditions, qu'il s'agisse d'une marque olfactive, sonore ou autre. Dans la pratique néanmoins, l'appréciation souveraine conduit le plus souvent à rejeter les demandes pour défaut de preuve d'un usage sérieux, ce qui ne favorise alors pas l'expansion des marques non traditionnelles.

2. L'accord ADPIC

151. Portée du texte. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a une portée plus large que la Convention de Paris dans la mesure où il aborde aussi le sujet des droits de propriété littéraire et artistique. Annexé à la Convention de Marrakech instituant l'OMC le 15 avril 1994[462], sa portée est considérable

[459] Article 6 *quinquies* C (1).
[460] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, op. cit., p. 753, qui propose d'étendre cette règle d'interprétation à l'ensemble des marques ; contra : G. BONET, *L'examen des marques à l'épreuve de la pratique*, Colloque IRPI, novembre 1982 : Litec 1983, p. 23
[461] P. MATHELY, note ss Cass. com., 7 mai 1980, *Ann. propr. ind.* 1980, p. 164.
[462] Annexe 1C.

puisqu'il vise à atténuer les distorsions de concurrence dans le commerce international : de nombreux Etats jusqu'alors peu attentifs à la propriété intellectuelle ce sont trouvés contraints d'adhérer à l'accord en adhérant à l'OMC. Si le texte n'est pas directement applicable, de nombreux pays comme la France lui accordent une place importante en interprétant le droit national à la lumière de l'accord, volonté de la Cour de justice de l'Union Européenne qui pose le principe de son respect par les législations des pays membres[463].

152. Principales règles. A l'image de la convention de Paris, que les membres de l'accord doivent par ailleurs respecter, l'assimilation de l'étranger y est consacrée à l'article 3[464] : chaque Etat se doit donc d'accorder aux ressortissants des autres Etats le traitement qu'il accorde aux nationaux sans nécessité de réciprocité. Parmi les règles posées par l'accord, nombreuses sont celles qui reprennent les principes de la Convention d'Union, notamment quant à la notoriété. Mais l'accord participe aussi à la protection pratique des marques par la mise en place de « *moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle* », afin de contraindre les Etats à élaborer des procédures efficaces contre la contrefaçon par exemple, ainsi que des sanctions pénales. Enfin, l'accord prévoit une surveillance mutuelle accrue des Etats permettant la sanction du non-respect de ses dispositions : les pratiques administrative et judiciaire sont contrôlées si besoin, ainsi que la législation.

153. Objet de la protection. S'agissant plus particulièrement des marques atypiques, l'article 15§1 de l'accord, concernant l'objet de la protection, propose une liste des signes susceptibles d'être protégés : « *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. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce* ». Si une liste est proposée, le caractère ouvert de cette liste ne fait aucun doute puisque les propos débutent par « *tout signe* » et intègre, au début de la liste, « *en particulier* ». Cette liste apparait alors davantage comme des exemples de signes couramment utilisés, ne fermant pas la porte aux nouveaux signes. La question a d'ailleurs fait l'objet d'une réflexion puisque plus loin il est possible de

[463] CJCE, 14 décembre 2000, *Dior*, Rec. P. I-11307, pts 42 et s.
[464] Article 3 Traitement national « *Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle* »

lire que « *les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement* » : cette affirmation nous démontre que, loin d'imposer l'ouverture aux signes non traditionnels, l'accord permet aux Etats d'en restreinte l'utilisation. Enfin, une possibilité est tout de même aménagée grâce à l'usage puisque les Etats pourront accueillir l'enregistrement d'une marque, considérée comme non distinctive *a priori,* si cette dernière a acquis ce caractère par l'usage. Non obligatoire, cette disposition nous démontre une nouvelle fois le rôle central de l'usage dans le droit des marques puisqu'il permet, en dehors de toutes les conditions posées, de reconnaitre l'essence de la marque, sa validité, et potentiellement celle des marques originales.

Diverses conventions ont pris place progressivement dans le droit des marques, se préoccupant d'organiser la mise en place d'une marque au sein du commerce international et de faire respecter divers principes directeurs forts, contribuant à la meilleure circulation des biens marqués, qu'il s'agisse des produits ou des services. En évolution permanente, ces textes ont été complétés par des arrangements dont le but a été de permettre un enregistrement international des marques ainsi qu'un aménagement des procédures, le tout en vue d'une simplification du droit.

B. La simplification procédurale de l'enregistrement international des marques[465]

154. Contexte. En plus d'avoir créé divers textes améliorant la protection des titulaires de marques dans les Etats signataires, la Convention d'Union de Paris avait donné la possibilité aux membres, dans son article 15 devenu l'article 19[466], de conclure des arrangements particuliers en vue d'approfondir encore l'harmonisation des droits. C'est ainsi que divers arrangements ont vu le jour, tel que l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 relatif à la classification internationale des produits ou services, ou encore l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973. De tels arrangements, s'ils sont très importants dans le domaine des marques, ne seront toutefois pas étudiés en détail ici, faute pour eux de nous éclairer sur le domaine qui nous intéresse.

[465] Sur les arrangements internationaux, V. notamment A. et O. THRIERR , « Arrangements internationaux », *J.-Cl. Marques- dessins et modèles*, fasc. 7730 (2011)

[466] Article 19 CUP : « *il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention* ».

155. Délimitation du sujet. Parmi les arrangements mis en place, l'un retiendra plus particulièrement notre attention en ce qu'il permet d'améliorer encore l'internationalisation des marques en simplifiant le dépôt des marques dans l'ensemble des Etats parties : il s'agit de l'arrangement de Madrid adopté le 14 avril 1891 et dont le but est de faciliter l'acquisition et le maintien au plan international d'un droit sur une marque, il s'agit d'un accord de formalités qui se limite à l'organisation de la procédure d'enregistrement, il ne s'agit pas d'un accord sur le fond du droit . Un protocole à cet arrangement a été signé le 27 juin 1989, le tout formant l'Union de Madrid[467] (**1**). En plus de Madrid, un autre texte sera étudié puisqu'il a vocation à simplifier les formalités administratives liées à la procédure d'enregistrement : il s'agit du Traité sur le droit des marques adopté le 27 octobre 1994[468], révisé à Singapour le 27 mars 2006, ce qui en fait un traité relativement récent (**2**).

1. L'arrangement de Madrid[469]

156. Nous étudierons l'arrangement de Madrid originaire (**a**) puis le protocole survenu par la suite (**b**).

a. L'arrangement proprement dit

157. Objectif du texte. L'arrangement de Madrid répond au principal problème lié à l'enregistrement international d'une marque. Si la Convention de Paris a amélioré la condition des déposants en leur octroyant des droits afin de pouvoir déposer leur marque dans chaque Etat destinataire sans être pris par le temps ou devancé par autrui, notamment le droit de priorité ou l'assimilation aux nationaux, l'arrangement va plus loin encore : il permet, en un seul dépôt, de présenter une demande dans l'ensemble des pays qui seront visés par le demandeur. Sans être un dépôt international proprement dit puisqu'il maintient l'examen national de chaque Etat, il évite toutefois au déposant de démarcher chaque office et de faire face aux particularismes de chacun ainsi qu'aux délais procéduraux qui peuvent se révéler forts longs dans certains Etats : il s'agit d'une centralisation des formalités administratives.

158. Modalités de l'enregistrement. Toute personne ressortissante d'un pays partie à l'arrangement ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'enregistrement international. Une condition primordiale tient en l'enregistrement de la marque dans le pays

[467] V. P. LAMBERT, « La protection internationale des marques (état des lieux) », *in Quel droit de la propriété industrielle pour le «3° millénaire ?*, colloque Lyon mai 2000, Litec, coll. CEIPI, 2001, p. 225.
[468] On utilise le sigle anglais pour le nommer : TLT (Trademark Law Treaty)
[469] CH. MAGNIN, « L'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce et sa révision de Nice (1957) », *in Mélanges Roubier*, T.2, 1961, p.513 et s.

d'origine du demandeur, sans quoi sa demande serait rejetée, il doit s'agir d'un enregistrement effectif et non d'une simple demande : la protection, pour être étendue, doit déjà exister. La marque doit donc être une marque à part entière, répondant aux conditions de fond comme de forme. La demande devra par ailleurs désigner les Etats visés par la demande qui n'est alors pas d'office adressée à l'ensemble des Etats parties. La demande est ensuite transmise au Bureau international de l'OMPI qui vérifie sa conformité formelle à l'arrangement et l'inscrit, en cas d'absence de problème, sur le registre international. Cette inscription vaut enregistrement international et sera notifiée aux Etats désignés, sans jamais avoir fait l'objet d'une appréciation de sa validité par le Bureau qui se contente de transmettre la demande.

159. Effets de l'enregistrement. Il ne s'agit pas encore d'une enregistrement international dans la mesure où il n'existe pas à l'heure actuelle de règle uniforme d'interprétation de ce qu'est une marque, chaque Etat conservant alors sa souveraineté sans pouvoir lui imposer une marque qu'il aurait par ailleurs refusé. L'enregistrement produit dans chaque Etat l'effet d'une demande nationale individuelle : il s'agit alors d'un « *faisceau de demande d'enregistrement nationales* » et non pas un « *faisceau d'enregistrement* »[470]. Chaque Etat désigné procédera alors à l'examen de la demande, exactement comme s'il s'agissait d'une demande nationale, avec les mêmes motifs de refus : la marque n'est donc pas internationale et les particularismes nationaux ressortiront s'agissant de marques non conventionnelles, soit pour valider, soit pour refuser la marque[471].

Compte tenu de ses nombreuses modifications et de ses limites intrinsèques, tenant notamment à l'obligation d'enregistrement dans le pays d'origine empêchant l'adhésion de certains Etats, l'arrangement de Madrid a été complété par le protocole relatif à l'arrangement de Madrid, sans pour autant l'évincer.

b. Le protocole relatif à l'arrangement de Madrid

160. Principales dispositions. Adopté le 27 juin 1989 à Madrid, ce protocole n'avait pas vocation à remplacer l'arrangement originel mais plutôt de le compléter utilement afin de permettre l'adhésion d'Etats comme les Etats-Unis ou d'organisation intergouvernementale telle que la Communauté Européenne. Le dépôt, la vérification et l'enregistrement de la

[470] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, T.2, *op. cit*., n° 585, p. 568.
[471] Le refus ou l'enregistrement sont notifiés sur le registre international, la décision de refus pouvant faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par la législation qui aura refusé l'enregistrement.

demande sont similaires à ce que prévoit l'arrangement de Madrid. Néanmoins les deux textes diffèrent sur différents points.

D'une part, le choix du pays d'origine n'est plus imposé mais laissé à l'appréciation du demandeur qui pourra choisir de désigner le pays dans lequel il est domicilié, celui dans lequel il exerce son activité ou encore celui de sa nationalité, contrairement à l'arrangement qui impose un choix en cascade.

Ensuite, et c'est ici que le changement est important, le demandeur doit bénéficier d'une demande d'enregistrement et non d'un enregistrement effectif, ce qui facilite grandement la procédure puisqu'il n'est pas nécessaire d'attendre le délai, souvent long, d'obtention de la marque pour engager une procédure d'enregistrement plus vaste. Cette condition était d'ailleurs demandée par les Etats-Unis où l'enregistrement attributif n'est pas de droit.

Enfin, le protocole s'est ouvert aux organisations intergouvernementales, permettant alors l'adhésion de la Communauté Européenne le 27 octobre 2003[472], grande avancée en matière d'unification du droit. Ainsi est-il permis de demander une extension de la protection d'une marque au territoire communautaire, permettant, en plus de la demande visant les pays individuellement, de demander l'enregistrement d'une marque communautaire, soumise à l'examen de l'OHMI, valable dans l'ensemble de la communauté[473].

161. L'efficacité du système. L'adhésion au système des États-Unis en 2003 et de la Communauté européenne et l'ampleur que prend ce protocole, laissent penser que l'enregistrement international deviendra, à terme, l'outil de protection internationale privilégié des marques[474] : on dénombre aujourd'hui pas moins de 83 membres et le système de l'Union de Madrid comptait au total près de 40000 nouvelles demandes d'enregistrement sur le registre international en 2010[475]. Le système est toujours perfectionné, c'est peut-être par le biais d'un véritable enregistrement international que viendra l'admission progressive de toutes les marques, en ce compris les marques olfactives ou encore sonores, par l'unification des

[472] Sur l'adhésion de la Communauté Européenne, V. F. CURCHOD, « La marque communautaire et le protocole de Madrid », *in La Marque communautaire*, colloque IRPI, Litec, 1996, p. 109 ; N. DREYFUS, « La communauté européenne adhère au système de la marque internationale », *D.* 2004, p.2418 ; E. SCHAHL, « Marque communautaire et marque internationale : liaisons dangereuses ? »*D.* 2005, p. 1074.
[473] Sur la marque communautaire, V. *infra* n° 256 et s.
[474] A et O. THRIERR, « Arrangements internationaux », art. précité, notamment n° 20 ;
[475] Chiffres issus de l'OMPI sur son site à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2011/article_0011.html

conditions de validité des marques. En attendant une telle avancée, nous pouvons néanmoins étudier le « *premier instrument d'harmonisation mondiale du droit des marques* »[476] qui ne se préoccupe cependant que de règles administratives : le Traité sur le droit des marques[477].

2. *Le traité sur le droit des marques*

162. Présentation générale. Le TLT, adopté dans le cadre de l'OMPI à Genève le 27 octobre 1994, est entré en vigueur en 1996 et est ouvert à l'adhésion pour tous les pays, 45 ont aujourd'hui répondu à l'appel. Les modalités administratives d'enregistrement des marques sont autant d'obstacles pour le déposant : elles sont complexes et varient d'un Etat à l'autre, largement issues de la pratique interne propre à chacun. Si le système de Madrid tend à éliminer ce problème pour le requérant, il n'en demeure pas moins que chaque autorité mentionnée devra procéder à un examen administratif de la demande : l'harmonisation des pratiques serait alors louable pour le renforcement de la sécurité juridique dont le volet administratif est garant[478]. Au départ très ambitieux, ce projet fut limité aux formalités administratives d'enregistrement, de renouvellement et d'inscription sur le registre. Il énonce notamment qu'un demandeur ne peut être contraint de prouver l'enregistrement antérieur de sa marque dans un autre Etat, que ce dernier devra utiliser la classification de Nice ou encore que la durée de l'enregistrement est de 10 ans. Il précise par ailleurs les conditions de renouvellement ou de modifications des données inscrites sur les registres.

163. La révision par le traité de Singapour. Pour faire face aux avancées technologiques et prendre notamment en compte les modalités particulières des enregistrements par le biais d'internet, et dans le dessein de toujours simplifier les procédures, une révision du traité fut proposée dès 2001 et le Traité de Singapour vit le jour le 27 mars 2006. En 2010, 22 Etats étaient parties à ce traité, dont la France où il est entré en vigueur le 28 novembre 2009. Parmi les aménagements apportés, on peut citer la prise en compte de l'enregistrement par internet, la possibilité de faire intervenir un mandataire ou encore des mesures de prolongation des délais.

164. Définition de la marque. En ce qui nous concerne plus particulièrement, il est important de noter que le Traité originaire comme le Traité de Singapour, bien que ne traitant

[476] J. PASSA, *op. cit*., n° 593, p. 573.
[477] Ou TLT pour Trademark Law Treaty.
[478] V. à ce sujet *supra* n° 250 et s.

que de questions administratives, s'emploient à définir ce qu'est une marque pour encadrer son champ d'application. L'article 2 1)b) du TLT énonce que « *le présent traité n'est pas applicable aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives* », ce qui signifierait que ces marques ne peuvent devenir des signes visibles, conception que nous pensons erronée[479] et ne peuvent donc pas recevoir d'enregistrement dans les pays adhérents au traité. Le traité de Singapour ne semble *a priori* pas reprendre cette conception désuète, il se réfère à tout type de marque susceptible d'être enregistrée au regard de la législation du pays concerné, tenant compte des diversités existantes à l'heure actuelle sur ce type de marque[480] : il pourrait s'agir *a contrario* d'un abandon de la conception minimaliste du Traité sur le droit des marques. De plus, l'article 3 du traité prévoit que des éléments supplémentaires peuvent être exigés par l'office des pays membres qui acceptent à l'enregistrement certains types de marques comme par exemple, celles qui revendiquent une couleur, les marques sonores, celles qui sont constituées par un hologramme ou encore les marques en mouvement : on peut penser à un enregistrement numérique des sons ou encore à la perception vidéo du mouvement revendiqué. Ces constatations laissent à penser que l'évolution du droit, reflétée dans le Traité de Singapour, tend vers l'acceptation croissante de ces marques, d'autant que l'OMPI, organe de création de ces traités, accepte sans aucun doute le principe de l'enregistrement de ces marques : « *Les sons ou les parfums peuvent être enregistrés en tant que marque, aussi longtemps qu'ils confèrent à la marque son caractère distinctif* »[481].

165. Limites des traités. Si le Traité sur le droit des marques et le traité de Singapour ont une réelle portée unificatrice, elle ne se situe pas au niveau matériel mais uniquement formel du droit des marques et ne remet pas en cause la conception toujours plus divergente de la définition des signes admissibles. L'intention des traités d'uniformiser les pratiques, si elle est louable, ne permet pas de considérer qu'il s'agisse véritablement d'harmonisation mais de « *fusées à têtes multiples* »[482] qui pointillent le droit des marques de principes divers

---

[479] Conception retenue aussi par THRIERR A. et O., « Arrangements internationaux », art. précité, notamment n°174 et par D. GALAN, *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2010, notamment n° 491, p. 396.

[480] Article 2 1) : « [*Nature des marques*] *Toute Partie contractante applique le présent traité aux marques consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de sa législation* »

[481] « Peut-on considérer également comme des marques les sons et les parfums ? », disponible sur le site : http://www.wipo.int/sme/fr/faq/tm_faqs_q7.html; V. également : OMPI, SCT 16//2, 16° session, Genève, 13-17 novembre 2006, *Nouveaux types de marques*, disponible sur : www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_16/sct_16_2.doc.

[482] J. FOYER, « L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle – Brevets, marques et droits d'auteurs », art. précité, p. 270.

ou qui centralisent les données toujours sous le contrôle des législations internes : « *la procédure de dépôt de marque mondiale n'est pas encore pour demain mais l'on s'en rapproche à grands pas* »[483], notamment avec la marque communautaire, véritable système unitaire créant une marque unique sur tout le territoire couvert. Elle est le modèle de rapprochement des législations le plus abouti et pourrait servir de base à un enregistrement mondial effectif.

§2. La marque communautaire[484] : une harmonisation régionale

166. Présentation générale. Créée par le Règlement n° 40/94 du conseil du 20 décembre 1993[485], la marque communautaire est un titre conférant une protection unitaire sur le territoire de l'Union Européenne par un dépôt unique. Il s'agit d'un titre unique et non pas d'une multitude d'enregistrement centralisés en un seul point comme cela peut être le cas dans le cadre de l'Union de Madrid. Puisque nous nous situons ici dans le contexte international, nous ne traiterons que de la marque communautaire en tant que telle, celle qui, une fois enregistrée, confère à son titulaire un droit sur l'ensemble du territoire économique européen. Nous ne traiterons pas de l'harmonisation du droit tel qu'issu de la directive du 21 décembre 1988 qui vise à améliorer les législations internes propres à chaque Etat, et qui sera largement étudié plus loin : sa transposition fera l'objet de plus d'attention dans les développements qui suivront[486]. Nous nous attacherons alors à étudier les dispositions textuelles, l'esprit qui a gouverné la rédaction de ce titre, sans bien sûr aborder l'ensemble des 160 articles du règlement ni même l'abondante jurisprudence concernant la définition ou les

[483] N. DREYFUS, « La communauté européenne adhère au système de la marque internationale », art. précité, p. 2418.

[484] Sur la marque communautaire, V. notamment : G. BONET, « La marque communautaire : règlement CEE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 », *RTD eur*. 1995, p. 59 et s. ; J.-C. COMBALDIEU, « La mise en place de la marque communautaire, ses premiers pas », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec 1997, p. 125 et s. ; J.-C. COMBALDIEU, « Pourquoi une marque communautaire ? », *RIPIA* 1995, vol. 182, pp. 1-7 ; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Marque communautaire », *J.-Cl. Marques-Dessins et modèles*, fasc.7610 (2010) ; J. FOYER, « La marque communautaire ou le monstre du Berlaimont », *in Mélanges en l'honneur de André Françon*, Dalloz, 1995, p. 149 et s. ; E. GASTINEL, *La marque communautaire*, LGDJ, Coll. Droit des affaires 1998. ; E. GASTINEL et P. MAIER, « La protection internationale de la marque communautaire », *Dr. Et patri*., Dossier, 1999, n° 75, p. 14 et s. ; *La marque communautaire*, colloque IRPI, Litec, 1996 ; *Mémorandum sur la création d'une marque communautaire*, Bull. des CE suppl. 8/76, office des publications de la CEE, 1976 ; O. MONTALTO, « La procédure d'enregistrement de la marque communautaire », *RIPIA* 1995; vol. 182, p. 59 et s. ; Y. SAINT-GAL, « Intérêt et statut juridique d'une marque européenne (communautaire) », *in mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, Librairies Techniques, 1974, p. 75 et s. ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La marque communautaire », *JCP E* 1994, I, 379.

[485] Cons. UE, règlement (CE) n° 40/94, 20 décembre 1993, abrogé et codifié Cons. UE, règlement (CE) n° 207/2009, 26 février 2009.

[486] V. *infra* n° 182 et s.

conditions de validité d'une marque, afin de ne pas trop amputer les réflexions importantes qui seront nôtres, sur la validité des signes atypiques notamment. En effet, le règlement présenté établit peu ou prou les mêmes définitions et fait l'objet des mêmes interprétations jurisprudentielles que la directive d'harmonisation des législations sur la marque communautaire.

Le règlement, contrairement aux autres textes que l'on a pu étudier, met en place une législation autonome, réglant les conditions de fond comme de forme. Il nous permet alors de nous concentrer sur les dispositions de fond relatives à l'acquisition et à la validité du droit sur la marque, notamment les signes admis à l'enregistrement. La place qu'y tiennent à l'heure actuelle les marques originales n'est pas très claire, notamment du fait de texte évasifs et d'un usage qui tient une place importante (**A**). Il est possible néanmoins de voir dans cette marque un espoir d'évolution latent, tenant notamment à sa flexibilité et à sa forte autonomie (**B**).

A. Acquisition et validité de la marque

167. « *Deux conditions positives sont requises pour l'acquisition de droits sur une marque communautaire : le signe demandé doit être susceptible de représentation graphique, et il doit être apte à identifier une origine commerciale* »[487]. La définition de la marque pourrait alors se résumer ainsi : un signe possédant un caractère distinctif susceptible de représentation graphique, nous envisagerons donc tour à tour la capacité de la marque communautaire à accueillir toute sorte de signe (**1**), puis la possibilité d'acquisition de la distinctivité par l'usage qui ouvre potentiellement une brèche aux marques non conventionnelles (**2**).

1. Les signes admissibles à titre de marque

168. Liste des signes admissibles. L'article 4 du règlement sur la marque communautaire (RMC) énonce les signes qui pourront constituer une marque : il s'agit de « *tous signes susceptibles de représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les*

[487] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Marque communautaire », art. précité, n°4.

services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ». L'ensemble des signes qui peuvent être représentés graphiquement peuvent alors *a priori* être enregistrés en tant que marque, l'article ne faisant qu'une liste exemplative des signes envisageables puisqu'il s'agit « *notamment* » des noms ou autres signes somme toute banals. Le règlement ne ferme pas la porte aux signes non visuels mais ils doivent pouvoir être représentés afin d'en connaitre la réelle portée, condition qui pose jusqu'alors problème en matière de droit des marques.

169. Application pratique. Nous n'envisagerons le sort de la représentation des signes non-traditionnels que de façon sommaire dans la mesure où ils font l'objet de larges développements par la suite : les conditions de validité de la marque communautaire étant les mêmes que pour la directive de rapprochement des législations internes, la jurisprudence leur est commune. Pour ce qui est des couleurs, il est admis qu'une description verbale n'est pas suffisante mais que le recours au système de code d'identification international Pantone est acceptable[488]. Pour les combinaisons de couleurs, la représentation doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante[489]. Les marques sonores peuvent être représentées par une portée musicale seulement, les sonagrammes et autre enregistrements numériques ne sont pas aptes à constituer une marque valable[490]. Enfin pour le sujet des marques olfactives qui nous concerne plus particulièrement, il semble qu'aucune solution ne soit tolérée aujourd'hui tant les conditions de la représentation graphique sont nombreuses : ni la formule chimique ni le spécimen et encore moins l'échantillon ne sont admis puisqu'ils ne répondent pas aux critères de la représentation graphique posés par la Cour de Justice dans son arrêt Sieckmann du 12 décembre 2002, à savoir qu'elle doit être « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* »[491].

En théorie les marques olfactives sont recevables mais se heurtent à la pratique formaliste de l'enregistrement qui ne peut être contournée à l'heure actuelle, même dans le cadre de l'acquisition de la distinctivité par l'usage qui est pourtant une démonstration de la validité de la marque.

---

[488] CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, pt 38.
[489] CJUE, 24 juin 2004, aff. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, pt 33.
[490] CJUE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01, *Shield Mark*, pt. 59-60 et 62-63.
[491] CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann,* pt. 53 : *Rec*. p. I-11737 ; *PIBD* 2003, n° 759, III, 125 ; *RJDA* 2003/3, n° 331 ; *JCP E* 2003, p. 419, note Caron ; *Propr. intell*. 2003, n° 7, p. 205, obs. E. Joly et n° 9, p. 456, obs. J.-M. Bruguière

2. *L'éventuelle acquisition par l'usage*[492] *: la distinctivité du signe*

170. Les conditions de l'acquisition par l'usage. L'absence de distinctivité, condition essentielle du droit des marque, est un des éléments qui peut être avancé pour refuser une marque atypique à l'enregistrement, notamment parce que l'on considère qu'il s'agit d'un agrément du produit plus qu'un signe de ralliement de la clientèle. Pour démontrer en quoi la marque peut être considérée comme telle, il est possible d'en démontrer l'usage. L'article 7 (3) RMC dispose que les motifs de refus tirés de la non distinctivité, du caractère descriptif ou générique de la marque peuvent être écartés si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait par le demandeur, en tant que marque, avant le dépôt de la demande d'enregistrement, et ce sur l'ensemble du territoire visé, c'est-à-dire l'ensemble de l'Union Européenne.

L'évaluation de l'usage se fait alors selon les mêmes conditions envisagées dans nos développements relatifs à l'usage[493] : la part de marché détenue par la marque, 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[494]. Si la demande d'enregistrement est reçue, une mention de l'attribution par l'usage sera portée au registre.

171. Une possibilité limitée. Selon toute vraisemblance, la marque communautaire reconnait la marque sans que celle-ci soit *a priori* protégeable, comme dans le cadre des législations privilégiant l'usage. Dans le respect de cette disposition, il devrait être possible d'envisager la protection des marques non visuelles si elles remplissaient les conditions requises. Néanmoins, l'article 7 (3) exclut *a contrario* le non-respect de l'article 4, à savoir la condition du signe susceptible de représentation graphique[495]. Un signe pourrait alors répondre à la définition et à l'essence même de la marque, distinguer les produits et services du demandeur par rapport à ceux de ses concurrents, sans pour autant être reconnu comme tel du fait d'un formalisme rigoureux. L'esprit qui a gouverné et gouverne toujours la marque

---

[492] A. LECLERCQ, *L'acquisition du caractère distinctif des marques par l'usage en droit français et en droit communautaire,* 2001.
[493] V. *supra* n° 87 et s.
[494] CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97 et 109/97, *Chiemsee,* pt 51-52
[495] Le texte de l'article 7 (3) dispose en effet : *« Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.* », ce qui signifie que le point a) est maintenu. Or, le point a) renvoie à l'article 4 qui définit les signes acceptables, signes devant être représentés graphiquement.

communautaire pourra éventuellement conduire à une remise en cause de cette situation ubuesque.

B. « L'esprit » communautaire des marques

172. La marque communautaire est guidée par un esprit novateur, une volonté d'aller de l'avant et de combattre l'insécurité liée aux nombreuses législations divergentes (**1**). Novatrice, elle reste dynamique grâce à ses révisions mais demeure en grande partie dépendante des législations internes (**2**).

1. La volonté réelle d'unification

173. Autonomie du système. Le principe de territorialité attaché au droit des marques tend à paralyser la libre circulation des marchandises dans le marché unique puisqu'il préserve un certain cloisonnement des Etats, contraire à la politique européenne en place. La Cour de justice, qui avait posé divers principes jurisprudentiels propres à protéger ce marché tout en sauvegardant les droits individuels, fut suivie par la Commission européenne qui édicta la directive rapprochant les législations sur les marques du 21 décembre 1988. Pour aller plus loin, elle reprit le projet, initié quelques années auparavant, d'une marque communautaire unique. L'ambition de ce projet était alors de créer une marque, valable dans l'ensemble de la communauté, commandée par des règles uniques et une procédure uniforme afin de préserver le marché commun des législations souveraines guidées par des lois toutes différentes[496]. Selon certains, « *la seule marque parfaitement respectueuse de la libre circulation des produits marqués dans la communauté serait celle qui produirait sur l'ensemble de l'Union un effet uniforme comparable à celui d'une marque nationale* »[497]. Face aux nombreuses divergences entre les Etats membres au moment du projet de la création de la marque communautaire[498], la Convention initialement prévue fut abandonnée et transformée en Règlement communautaire instituant la marque communautaire. Le recours au Règlement pour instituer la marque communautaire n'était pas sans conséquence : le

[496] I. SCHWARTZ, *La marque européenne*, Allocution d'introduction, colloque des 5 et 6 décembre 1974, Union des fabricants, Paris, 1975, p.12 et s.
[497] G. BONET, « La marque communautaire : règlement CEE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 », art. précité, p. 60.
[498] Pour le détail des divergences, V. Y. SAINT-GAL, « Intérêt et statut juridique d'une marque européenne (communautaire) », art. précité, p. 83 et s.

règlement est d'application directe et ne fait pas l'objet d'une transposition de la part des Etats, cela témoigne de la volonté de créer un titre sur lequel les législations internes n'auraient pas d'emprise. L'application est alors, en principe, indépendante de tout système étatique de protection des marques.

174. Unité de la marque communautaire. Le caractère unitaire était destiné à « *favoriser l'intégration des économies nationales dans le marché commun* »[499]. L'enregistrement, le transfert, la déchéance, ainsi que la cession ou l'annulation de la marque sont effectifs pour l'ensemble de la communauté, et les règles substantielles, comme nous l'avons vu pour la définition de la marque, sont unifiées. Le renforcement du caractère unitaire se fait grâce à l'abondante jurisprudence du Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) et de la Cour de Justice (CJUE) qui ont en charge le contentieux relatif à cette marque : « *il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté* »[500]. L'augmentation croissante du nombre d'adhérents à l'Union européenne accroît l'assiette de la marque mais aussi, et surtout, les risques de refus. En effet, et il s'agit d'un des inconvénients de cette unification, la demande peut être rejetée si un motif de refus existe dans un seul Etat membre, de même que la contrefaçon peut être établie alors même que la marque contrefaite n'existe que dans un seul Etat : les particularismes étatiques ressurgissent alors une nouvelle fois pour empêcher l'enregistrement d'une marque.

Les définitions et les règles applicables à la marque communautaire sont similaires à celle de la directive d'harmonisation des législations de 1988, les deux textes ont en effet le même contenu, à quelques différences près. Le système demeure donc largement tributaire des conceptions internes. Pour garantir une uniformité, les dispositions devaient correspondre au plus petit dénominateur commun et sont donc relativement restreintes, notamment quant à la forme que doit revêtir la représentation graphique de la marque[501]. Nous pouvons voir toutefois que l'autonomie du système peut lui permettre, au terme d'évolution, de devenir un outil moderne totalement indépendant des législations.

[499] Cons. UE, règlement (CE) n° 40/94, 20 décembre 1993, art. 1 (2) et consid. 2.
[500] *Ibid.,* consid. 15.
[501] V. sur ce point *infra* n° 250 et s.

2. *Les évolutions actuelles*

175. Les modifications du règlement. Le règlement sur la marque communautaire a été modifié à plusieurs reprises. Le 22 décembre 1994, un règlement n° 3288/94 met en œuvre l'accord ADPIC auquel la communauté a adhéré, conférant à ce titre une portée plus internationale encore. L'adhésion au Protocole de Madrid le 27 octobre 2003 a ajouté au texte du règlement n° 40/94 un titre VIII relatif à l' « enregistrement international des marques » comprenant 16 articles. Cette adhésion permet aux titulaires d'un enregistrement international de demander une extension de leur protection au territoire communautaire et inversement, une demande de marque communautaire pourra servir de fondement à une demande d'enregistrement international. Enfin, un règlement n°422/2004 du 19 février 2004 a amélioré l'efficacité du système, notamment pour prévenir l'adhésion de nouveaux Etats à la communauté ou encore pour modifier le système de recherche d'antériorité. L'ensemble de ces avancées témoignent de la volonté de la marque communautaire de ne pas se cantonner à son territoire mais de devenir une marque connue et reconnue dans le monde entier. A terme, une extension toujours plus conséquente verrait la marque communautaire devenir une marque uniforme, voire mondiale.

176. Une aura mondiale donc, mais aussi un regard sur l'avenir. Soucieuse de rendre la marque communautaire attractive, la Commission a publié un appel d'offres en juillet 2009 pour une étude sur le fonctionnement global du système européen des marques en vue de simplifier, harmoniser et renforcer la cohérence de son fonctionnement au bénéfice des utilisateurs, appel remporté par l'institut Max Planck : son rapport a été mis à disposition du public le 3 mars 2011[502]. L'étude[503], si elle concerne l'ensemble du système européen des marques, directive et règlement, reconnaît que les traditions juridiques propres à chaque Etat persistent et qu'une certaine diversité des pratiques entre les offices est vouée à demeurer en raison des traditions juridiques nationales : une réduction de ces différences est fortement souhaitée. Plusieurs points sont alors soulevés en vue d'une harmonisation totale. Il est possible d'y lire une suggestion d'uniformisation de l'ensemble des pratiques, ainsi que des propositions relatives à la notion d'usage de la marque ou encore aux marques notoires. Parmi les idées présentes, celles qui concernent les conditions d'enregistrement des signes nous

[502] *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System,* présenté par Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15 février 2011, V. le texte complet de l'étude : http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

[503] Pour l'analyse du rapport, V. J. MONTEIRO, « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques », *Propr. industr.*, n°5, mai 2011, alerte n° 37.

intéressent particulièrement dans la mesure où une approche plus souple est demandée pour les critères de la représentation graphique qui devraient tenir compte de la perception du public et de l'intérêt des concurrents[504] : suite à ces propos, la commission tentera peut-être une ouverture qui permettra d'accueillir davantage de signes qu'à l'heure actuelle. Notamment, l'adoption d'un nouveau texte communautaire encore à l'état de projet vise à moderniser le droit en supprimant la condition de représentation graphique si difficile à remplir par les marques atypiques telles que la marque olfactive[505].

177. Vers un processus descendant. L'adhésion au protocole de Madrid ainsi que la nécessité de simplification et de cohérence de la marque communautaire témoigne d'une évolution sous-jacente : l'entrée dans un processus descendant[506] d'élaboration du droit. Si l'élaboration d'un droit communautaire des marques s'est faite en partant des législations internes, notamment avec la directive d'harmonisation de 1988, il s'agissait d'une nécessité inhérente à la recherche d'un tronc commun pour commencer une législation individuelle. Nous étions face à un processus ascendant de l'élaboration du droit : du droit national vers le droit international, le premier servant de base au second. Dans ce cas de figure, le droit international n'en est pas réellement un mais plutôt une « *hybridation* »[507] de législations internes, maintenant un dénominateur commun minimal faute de pouvoir trouver de consensus global. Lorsque le droit international devient suffisamment indépendant par rapport aux législations particulières, il entame un processus descendant : le droit devient autonome, indépendant et élabore lui-même ses propres règles. Si le droit communautaire entame effectivement cette « descente », il existerait l'espoir de voir se dessiner une législation plus proche de la pratique, qui donnerait sa place à un enregistrement plus flexible admettant toute sorte de marque.

---

[504] *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System,* étude précitée points 67 et 73.
[505] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, présentée à Bruxelles le 27 mars 2013, (COM 2013) 162 final, 2013/0089 (COD), disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:FR:PDF. V. sur ce point *infra* n° 250 et s.
[506] M. DELMAS-MARTY, « Le rôle du droit comparé dans l'émergence d'un droit commun », *D.* 2001, Interview, n° 17, p. 1326 et s..
[507] *Ibid.*, p. 1328.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

178. Une évolution contenue. « *Les idées qui sont à la base du développement moderne de la propriété industrielle devaient très rapidement aboutir à donner à ce droit un caractère international. A la différence des droits réels et notamment de la propriété foncière, les droits de propriété industrielle, n'ayant pas d'assiette matérielle dans l'espace, ne peuvent être contenus dans des limites territoriales étroites : ils se trouvent associés à l'effort dynamique de l'homme dans la vie économique* »[508]. Roubier, qui, il y a plus d'un demi-siècle, avait pressenti le développement international du droit des marques, n'avait pas compté sur la recherche de souveraineté propre à chaque Etat qui maintient dans ses « *limites territoriales* » les droits qu'il entend accorder selon ses propres conditions : les lois nationales supplantent les conventions internationales. Le droit international des marques n'en est alors aujourd'hui qu'à ses débuts, faute de trouver un droit matériel uniforme.

179. Progression du droit international. Nous assistons néanmoins aujourd'hui à un renversement de la situation : certains Etats, pour pouvoir faire partie de ces ensembles internationaux, font procéder à une modification de leur législation, comme c'est le cas notamment des Etats-Unis qui ont introduit la possibilité d'enregistrement pour répondre à l'appel du protocole de Madrid. De plus, le droit communautaire impose aujourd'hui ses vues aux Etats membres et règlemente entièrement la marque qu'il a institué. Le droit international prend alors le pas sur les droits internes insusceptibles de rivaliser, « *du droit particulier au droit général, l'on est venu à procéder du droit général au droit particulier* »[509]. C'est dans ce contexte que nous attendons avec espoir l'émergence des signes non traditionnels, surtout des signes olfactifs à titre de marque, tolérés partout mais admis uniquement dans certains Etats dits d'usage. L'uniformisation par la création d'une marque véritablement internationale serait une solution envisageable mais loin d'être acquise. Le plus simple sera sans doute, en s'appuyant sur le droit de l'Union qui est le droit le plus abouti pour le moment, de permettre

[508] P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, 1952, t. I, p.225, n° 54.
[509] J. FOYER, « Le droit de la propriété industrielle à la fin du XX° siècle », *Mélanges en l'honneur de J. Derrupé*, éd. GLN Joly, 1991, p. 384.

une représentation plus souple comme le prévoit la réforme du droit des marques[510] afin que les odeurs soient enregistrables.

[510] V. sur ce point *infra* n° 234.

CONCLUSION DU TITRE 1

180. La nécessité d'une réelle protection par le droit des marques. Les marques olfactives sont dotées d'une réelle valeur patrimoniale et devraient à ce titre être reconnues, car « *l'identification d'une nouvelle valeur économique appelle toujours l'intervention du droit* »[511]. Tel fut le cas pour les logiciels ou encore les noms de domaine. Dans le cadre de cette étude, il est frappant de constater que c'est le droit lui-même qui « *par ses propres exigences (...) en arrive à s'annihiler lui-même, tel le serpent qui se dévore la queue* »[512]. En effet, en rejetant les marques olfactives, ou plutôt en ne les consacrant pas officiellement, la loi nous pousse à nous orienter vers des terrains non explorés, à revisiter des concepts traditionnels. Or, et c'est ici que le bât blesse, le recours trop large à la responsabilité, nous l'avons vu, entraine une dénaturation des droits de propriété intellectuelle qui perdent de leur attrait. Afin de permettre une application correcte du droit sans le dénaturer, la protection des marques olfactives par nul autre droit que le droit des marques s'impose.

181. L'absence de consensus, un frein au développement de la marque olfactive. La protection de l'odeur par le droit des marques nécessiterait, pour être efficace, un minimum de consensus de la part des Etats européens voire des instances internationales car la protection, on l'a vu, n'a de sens que si elle reconnue par toutes les entités du territoire mondial sur lequel une marque a vocation à se développer. Or, la complexification des échanges ainsi que la superposition des systèmes normatifs rendent cette protection plus aléatoire et plus utopique encore. Le signe olfactif, qui n'a pas de place réelle à l'heure actuelle en droit des marques, doit se frayer un chemin dans l'univers mercatique et législatif, jusqu'à ce que sa reconnaissance soit une évidence. Reste que, de notre avis, la meilleure reconnaissance que pourrait avoir ce signe est celle du droit de l'Union, véritable force d'uniformisation au milieu d'un dédale de législations toutes plus différentes les unes que les autres. Cette reconnaissance est à notre sens en chemin, tant le droit des marques a évolué et s'est diversifié au cours des siècles. Si, en pratique, la marque olfactive n'existe pas encore, l'ouverture « d'esprit » dont a fait preuve le droit des marques ces dernières années, ou plutôt les instances qui en ont la charge, témoigne d'une lente ascension de ce signe. (**Titre II.**)

---

[511] D. GALAN, *op. cit.*, n° 24, p. 42.
[512] J. CARBONNIER, *Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur*, 10ème édition, LGDJ, Paris, 2001, p. 30.

TITRE 2. L'OUVERTURE THÉORIQUE DU DROIT DES MARQUES AU SIGNE OLFACTIF

182. L'évolution marquante du droit contemporain. Traditionnellement, la marque est un signe apposé sur un produit en vue d'identifier son fabricant ou son distributeur. Maintenant au fil des siècles cette condition fondamentale de distinctivité des marques, le droit a dû évoluer pour répondre aux exigences économiques de chaque époque : l'internationalisation des échanges a fini de faire de la marque un réel objet de convoitise dont la protection était nécessaire et se devait d'être efficace. La loi a alors évolué dans le temps, se dotant peu à peu d'un cadre strict mais juste, sous l'influence du droit communautaire notamment. Cette « révolution » des marques ne se traduit pas seulement dans les textes, elle est aussi présente aujourd'hui dans l'objet et la fonction du droit qui reflètent « l'âme » du droit.

183. Une ouverture théoriquement acquise. Si lors de son avènement elle n'était qu'un signe d'identification visuelle de son auteur, il est admis aujourd'hui qu'une marque représente bien davantage qu'un simple logo ou qu'un simple enregistrement. Elle est le moteur de la compétitivité des entreprises qui se battent afin de garder leurs parts de marché sur leur secteur, « *une force d'attraction sur la clientèle* »[513]. Dès lors, alors que les premières marques étaient traditionnellement celles du nom de leur fondateur, les entreprises cherchent aujourd'hui à se diversifier, à attirer les clients par l'audace de leur approche commerciale. Cette diversification est par ailleurs commandée par la multiplication des marques et la diminution corrélative des signes disponibles. C'est ainsi que les professionnels se sont orientés naturellement vers les autres sens que la vue : l'ouïe et l'odorat en particulier. La question s'est alors posée de savoir si, comme en marketing, ces signes devaient être acceptés à l'enregistrement. L'évolution, ou comme nous le pensons, la révolution du droit conduit à admettre ces signes, tant en ce qui concerne les textes que la fonction des marques (**Chapitre I**.). Cette affirmation trouve son pendant dans la jurisprudence au sein de laquelle aucune

[513] J. LARRIEU, « La marque, un signe en effervescence », *Dr. et patri*., octobre 1999, p. 56.

exclusion de principe n'existe, les tribunaux continuant à admettre davantage de marques atypiques, même si toutes ne sont pas, en pratique du moins, enregistrables (**Chapitre II**.).

CHAPITRE 1. LA NOTION DE MARQUE, ENTRE ÉVOLUTION ET RÉVOLUTION

184. Une mutation structurelle et conjoncturelle. La marque, et globalement le marché économique, ont eu à connaitre de nombreux faits historiques qui ont grandement affecté leur évolution. Le contexte changeant, la conception que l'on avait de la marque à l'époque médiévale[514] est nécessairement différente de celle que l'on peut avoir aujourd'hui : la conjoncture a alors modifié la structure du marché, et donc de la marque en tant qu'outil de ce marché. L'étude des textes qui ont été adoptés récemment nous éclairera sur la conception que l'on en retient aujourd'hui, conception influencée par le marché économique, et notamment par la création d'un espace économique communautaire au sein duquel les marques ont pris une place conséquente (**Section 1**.).

185. Une nouvelle orientation du droit. Connaitre les textes en vigueur ne suffit pas car le droit de l'Union est d'une spécificité telle que c'est à la jurisprudence, et spécialement à la Cour de Justice de l'Union Européenne, qu'il revient de modeler le droit, d'en faire une application concrète qui aura alors force législative pour l'ensemble des Etats qui composent l'Union. Il apparait alors important de déceler dans ces interprétations l'essence même de ce droit, son objet et sa fonction afin de démontrer combien le droit des marques s'est modernisé et peut accueillir les signes atypiques (**Section 2**.)

[514] Pour une vision de la marque à l'époque médiévale, V. notamment les écrits de Juvénal dans ses *Satires* : DE JUVENAL, *Satires*, traduites en vers français par Jules LACROIX, Librairie Firmin Didot Frères, Paris, 1840, notamment Satires n° XII, retour de Catulle. De même, Martial, dans ses *Épigrammes,* se livre souvent à la description d'objets du quotidien, notamment des amphores contenant le vin et qui étaient marquées par le sceau de leur fabricant : V. MARTIAL, *Epigrammes latines et françoises*, nouvelle traduction, livre IV et XIII, édition et traduction de H. J. IZAAC, *Les Belles Lettres*, Paris, 1969-1973. Pour ce qui est de la Rome antique, des recherches archéologiques font état de près de 6000 marques de potiers romains qui utilisaient divers signes comme outil d'identification des pots sortis de leurs ateliers et qui étaient gage de qualité du produit, V. à ce sujet B. HOFMANN, « Essai sur les marques de fabrique à l'époque romaine », *RIPIA*, mars 1965, n° spéc., p.7.

Section 1. Une définition législative moderne influencée par le marché économique

186. Une vision libérale. Le marché économique du XXème siècle est un marché d'exportation, de développement des marchés concurrentiels. Nous sommes passés d'un marché de la qualité, avec des circuits courts, proches des acheteurs, à un marché de la quantité, alliant transports internationaux et magasins de plus en plus conséquents. La diversification des produits, et donc des marques qui les identifient, a rendu nécessaire la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles afin de maintenir le monopole des propriétaires de marques. C'est dans cet esprit libéral que s'est développé le droit de la propriété industrielle, et le droit des marques plus particulièrement : un droit tourné vers les professionnels qui leur permet d'attirer et de conserver la clientèle[515], et ce grâce à une stratégie de plus en plus élaborée. C'est le développement de cette stratégie qui fait entrer la question des signes possibles dans la sphère du droit des marques, les professionnels utilisant toujours plus de technique mercatique. L'amorce de ce développement se fit avec la loi du 31 décembre 1964 (**§1.**) mais dû se poursuivre par la suite avec la réforme de 1991 issue de la transposition de la directive communautaire sur le droit des marques (**§2.**).

§1. La loi du 31 décembre 1964

187. Cette loi a introduit de « *considérables et utiles innovations* »[516] qui, dans leur grande majorité, constituent encore aujourd'hui la base de notre droit des marques. Parmi les nouveautés notamment, l'usage fait place à l'enregistrement obligatoire des marques, la définition des marques est précisée et donc circoncise, un contrôle est exercé par l'administration, le tout donnant à la marque une nouvelle nature (**A.**) ainsi qu'une validité incontestable (**B.**).

[515] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, « Marque de fabrique, de commerce ou de service », n° 32, octobre 2006 (dernière mise à jour : janvier 2012).
[516] J. FOYER, « Le projet de réforme de la loi sur les marques », in *Mélanges offerts à A. CHAVANNE*, p. 223.

A. L'enregistrement : un changement de nature

188. Un droit de propriété renforcé. L'ensemble des législations précédentes subordonnaient l'existence de la marque à son simple usage. Le dépôt, lorsqu'il était effectué, n'avait alors qu'un caractère déclaratif. Avec la réforme de 1964, l'obligation pour les professionnels d'enregistrer leur marque afin de les utiliser a modifié profondément la nature même de ce droit : le dépôt déclaratif rend davantage légitime le droit d'occupation privative qui ne saurait exister sans une démarche préalable de dépôt. L'article 4 de la loi dispose que « *la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt* », le seul usage d'un signe ne conférant plus aucun droit à l'exploitant, sauf en cas d'application du droit transitoire qui impose aux utilisateurs d'une marque d'usage de l'enregistrer dans les trois ans après la promulgation de la loi sous peine de déchéance de leurs droits antérieurs. L'article 8 complète l'affirmation en soumettant le dépôt à un enregistrement auprès de l'Administration. La marque appartient à celui qui l'a adopté, celui-ci a la faculté de profiter et de disposer librement de sa marque. Le droit sur cette dernière réunit donc toutes les caractéristiques du droit de propriété et il est surtout opposable *erga omnes* du simple fait de son enregistrement, ce qui évite la production de preuve complémentaire[517].

189. La régulation du marché. L'enregistrement des marques s'est révélé être une nécessité au regard de la multiplication de celles-ci et de l'impossibilité d'en contrôler l'afflux et l'existence. C'est l'insécurité juridique qui a conduit à imposer que toutes les marques soient connues du public, mais surtout des concurrents potentiels qui auraient pu utiliser, sans le savoir, un signe déjà approprié. De même, nombreux étaient les propriétaires de marque à redouter, après maints efforts commerciaux, qu'un concurrent n'agisse en concurrence déloyale alors qu'il fait usage du signe de manière limitée mais antérieure. Au regard de l'augmentation des coûts de publicité et de développement commercial, la garantie du dépôt était primordiale lors de cette réforme.

Contraire au libre-échange par nature, la marque est tolérée en tant qu'outil commercial nécessaire au jeu de la concurrence mais elle doit être régulée de manière à éviter les abus et la multiplication de signes similaires. L'action en contrefaçon, corollaire de l'enregistrement, est étendue et les peines sont renforcées. L'action permet une meilleure défense de la marque

[517] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, LJNA, 1984, notamment p. 600.

qui, une fois enregistrée, bénéficie d'une protection absolue contre les concurrents mal intentionnés.

Dans le même esprit, l'instauration de la déchéance pour défaut d'usage tend à rationaliser le marché des marques. Le titulaire d'une marque a l'obligation de l'exploiter au risque d'être déchu de ses droits à la demande de toute personne intéressée. Selon l'article 11 de la loi, une exploitation publique et non équivoque doit être constatée, sauf excuse légitime qui consisterait, pour le titulaire d'une même marque déposée dans plusieurs classes différentes, à ne pas utiliser la marque dans toutes les classes afin de préserver la notoriété de la marque utilisée. L'exploitation dans une seule classe suffirait alors à empêcher la déchéance lorsque l'utilisation d'un même signe dans une classe différente engendrerait un risque de confusion avec la marque première[518]. Destituer un propriétaire non vigilant apparait comme une innovation permise par le dépôt attributif en vue d'éviter la multiplication des marques et donc l'amoindrissement des signes utilisables par les concurrents.

B. La validité de la marque : une question nouvelle

190. Les signes possibles. C'est avec l'enregistrement que la question des signes admissibles à titre de marque prend tout son sens. Si la loi de 1857 énonçait elle aussi une liste de signes admissibles, l'usage comme système attributif des marques ne permettait pas d'en contrôler le respect et tous les signes pouvaient être adoptés, sous réserve d'être appréhendés en tant que marque. Avec l'adoption de l'enregistrement, la loi de 1964 encadre de manière plus spécifique les marques possibles. Elle introduit à l'article premier, à la fin de la liste des signes admissibles, la notion de matérialité du signe déposé. L'article premier de la loi énonce entre autres les dénominations, devises, lettres, chiffres, noms, pseudonymes, les signes figuratifs, les formes et les couleurs. L'article ajoute « *et, en général, tous signes matériels* ». Pris dans son sens étroit, l'adjectif « *matériel* » signifierait que le signe doit être formé de matière. Mais nombreux sont les auteurs[519], et nous les rejoignons sur ce point, qui

[518] R. PLAISANT, « La réforme du droit des marques de fabrique, commentaire de la loi du 31 décembre 1964 », *JCP G* 1966, I, 1972.

[519] Voir à ce sujet notamment : A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 3° éd., 1990, notamment n° 874 – C. VIGIER, *Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964*, coll. CEIPI, Litec, 1980 – A. CHAVANNE, « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *D*. 1965, chron., p. 83 – LE TARNEC, « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *JCP G* 1965, 75835 – P. MATHELY, « Le nouveau régime des marques », *Ann propr. ind.* 1965, 296.

considèrent qu'en réalité selon ce texte les signes doivent être matérialisés plutôt que matériels. Cette constatation résulte de la loi elle-même : la marque doit être déposée pour être appropriée et ce dépôt nécessite une reproduction matérielle de la marque[520]. Monsieur Plaisant démontre d'ailleurs la véracité de cette affirmation en prenant l'exemple des dénominations qui, citées dans la liste en tant que signe admis, n'en sont pas moins dématérialisées dans leur usage. C'est sa représentation graphique qui est matérielle, pas le signe lui-même[521]. La question des signes acceptables se reporte donc sur les signes non matérialisés, tels que les sons et les odeurs. Malgré la large admission par la doctrine, les sons ne sont pas clairement admis à l'époque sous forme de portées musicales car, même matérialisables, certains considèrent qu'ils ne sont pas matérialisés[522]. Par contre, la question des odeurs n'a pas été envisagée à l'époque car ce n'est que très récemment que ce signe a fait son entrée dans le marketing. La question méritera donc toute notre attention plus loin dans nos développements mais, par principe, aucun signe n'est exclu *a priori*.

191. L'examen par l'Administration. La validité des signes à titre de marque sera, à partir de la réforme de 1964, analysée par l'Institut National de la Propriété Industrielle avant l'enregistrement. En effet, si l'enregistrement existait avant la réforme, il n'était qu'une formalité et ne faisait l'objet que d'un contrôle purement formel : le dépôt et l'enregistrement coïncidaient alors en pratique, ce qui n'est plus le cas à partir de 1964. Cet examen, encore en vigueur à l'heure actuelle car indispensable à la sécurité juridique et à une concurrence honnête, n'était pourtant pas prévu dans la proposition de loi[523]. Lors du dépôt, divers documents sont demandés tels que le formulaire de demande de marque, le modèle de la marque ou encore les taxes. L'INPI va ensuite procéder à l'examen préalable des documents afin de déterminer si la marque répond à la définition donnée par la loi : un examen de fond et de forme est effectué. Outre la validité du signe, c'est le caractère distinctif qui retiendra l'attention principale des agents ici dans la mesure où c'est ce qui fait l'existence même de la marque : elle doit permettre de distinguer le signe du déposant de ceux de ses concurrents. En cas de non-conformité de la marque, une décision de rejet peut être prise et être notifiée dans les trois mois à l'intéressé. Dans le cas contraire, la marque est enregistrée et inscrite au Registre National des marques tenu par l'INPI.

---

[520] Question que nous aborderons de manière plus précise dans notre deuxième partie, sur la reproduction matérielle de la marque cf. *infra* n° 250 et s.
[521] R. PLAISANT, *ibid*., p.12.
[522] V. *infra* n° 229 et s .sur les sons
[523] *Rev. Int. Propr. Ind*. 1965, n° 59- exposé des motifs, p. 16 : *J.O. déb. Ass. Nat*., p. 40 et p. 49 – *V*. à ce sujet : M. BAUSTEIN, *Gaz. Pal*., 13 mars 1965 – LE TARNEC, *JCP G,* 1965, 75825, n° 16.

Si la nouvelle loi sur les marques est une avancée considérable et procédait « *d'une conception juste* »[524], le contrôle effectué restait néanmoins insuffisant et la loi présentait quelques imperfections. La nécessité de réformer une nouvelle fois ce droit donna naissance à plusieurs modifications, notamment par la loi du 23 juin 1965[525] ou encore du 30 juin 1975[526]. Ces modifications étant insuffisantes, une proposition de refonte totale de la loi fut établie mais elle dû être modifiée pour répondre à l'obligation de transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988[527] tendant à rapprocher les législations des Etats membres.

§2. Une conception unioniste contemporaine

192. La loi du 4 janvier 1991[528] dont la date d'entrée en vigueur, conformément à la directive, fut fixée au 28 décembre 1991, témoigne d'une nécessité de s'adapter à l'évolution constante de la pratique en matière de marque. Toujours en mouvement, le droit doit aussi composer avec le droit communautaire qui est peu à peu venu s'immiscer dans le droit interne. Aujourd'hui c'est cette même loi de 1991 qui gouverne encore notre droit des marques, raison pour laquelle nous allons nous intéresser à l'esprit qui la gouverne ainsi qu'à son contenu précis (A.). De cette analyse, nous déduirons que l'objectif premier de la marque était encore, lors de la promulgation de la législation, d'être un outil au service des professionnels par l'établissement d'une concurrence efficace, objectif qui fut théorisé par la jurisprudence à travers l'objet spécifique du droit des marques qu'est la distinctivité (B.).

[524] P. MATHELY, « Le nouveau régime des marques », *Ann propr. ind.* 1965, p. 2.
[525] L. 23 juin 1965, *JO* 24 juin 1965, p. 5259.
[526] L. 30 juin 1975, *JO* 1er juillet 1975, p. 6607.
[527] Dir. n°89/104/CEE, 21 décembre 1988, *JOCE*, n° L 40, 11 février 1989.
[528] L. n° 91-7, 4 janvier 1991, sur les marques de fabrique, *JO* 6 janvier 1991 – J.-J. BURST, « La réforme du droit des marques », *LPA* 13 mai 1991, p. 11 – A. CHAVANNE, « La loi du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique », *JCP G* 1991, I, 3507 ; « La nouvelle loi sur les marques de fabrique », *RTD com*. 1991, p. 197 – G. DASSAS, « La nouvelle loi française sur les marques et la directive communautaire d'harmonisation », *RDPI* 1991, n° 33, p. 6 – J. FOYER, « Le projet de réforme de la loi sur les marques », dans *Mélanges offerts à A. Chavanne*, Litec, 1990, p. 223 ; « Commentaire de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service », *D*. 1991, p. 57 – CL. RODHAIN, « La nouvelle loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de services », *RDPI* 1990, n° 32, p. 22.

A. La loi de 1991 : un nouveau droit des marques

193. La loi du 4 janvier 1991 résulte de la combinaison d'une volonté de réformer le droit interne et d'une intervention du droit communautaire. L'harmonisation régionale du droit des marques, si elle était plus que nécessaire (1.), a entrainé la mise en place d'une définition précise, et souhaitée, de la marque (2.).

1. Une harmonisation nécessaire du droit des marques

194. L'immixtion du droit communautaire. Le principe de territorialité, fondamental en matière de propriété industrielle, entraine une inadéquation entre le marché commun et les marques. En effet, l'ensemble des Etats membres ont légiféré sur la propriété industrielle et ont mis en place un système conférant aux droits acquis une certaine prééminence interne. Ainsi le droit accordé est un droit exclusif d'exploitation qui empêche le titulaire d'un droit similaire dans un autre Etat, fut-il obtenu légalement, de pénétrer le marché au sein duquel il possède un monopole. Il apparait néanmoins que dans ces circonstances la libre circulation des marchandises, chère au droit communautaire, ne soit pas possible[529].

Lors de la création du marché intérieur, mis en place par le Traité de Rome, les fondateurs de l'Union Européenne avaient tenu compte de la nécessité de laisser une place aux propriétés industrielles, alors qu'elles sont par nature contraires au principe de la libre circulation des marchandises, car elles sont nécessaires au jeu de la concurrence. L'article 36 du Traité[530] a donc mis en place une dérogation au principe de libre circulation en autorisant les interdictions et restrictions quantitatives justifiées par la protection de la propriété industrielle, à la condition toutefois qu'elles ne deviennent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée. S'appuyant sur ce texte, la jurisprudence communautaire a permis dans un premier temps de concilier ces intérêts contradictoires en « *s'efforçant de déterminer*

---

[529] Voir notamment à ce sujet : M.-J. MERTENS DE WILMARS, « Aspects communautaire du droit des marques », *RIPIA* 1992, p. 355 et s. - A. R. BERTRAND, *Droit des marques-signes distinctifs-nom de domaine*, Dalloz Action, 2005-2006, Chapitre 0, Origine et évolution du droit des marques, n° 0.171. – R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, janvier 2006, p. 3.

[530] Devenu l'article 30 du Traité CE : « *Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres* »

les limites au-delà desquelles la protection de ces droits cessait d'être justifiée »[531]. Il apparait néanmoins qu'une théorie prétorienne, si ancrée soit-elle, ne peut faire face lorsqu'elle est confrontée à de multiples droits nationaux parfois contradictoires. Une véritable réglementation homogène était alors nécessaire. C'est ainsi que la directive du 21 décembre 1988 fut adoptée dans le but de procéder au rapprochement partiel des législations. Ce rapprochement se limite alors « *aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur* »[532], c'est-à-dire les dispositions concernant l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée[533]. Cette directive fut transposée en droit interne par la loi du 4 janvier 1991 qui avait pour vocation de rénover le droit interne tout en l'insérant dans le dispositif communautaire. Cette loi introduit alors de nouvelles définitions ainsi que de nouveaux principes

195. La rénovation du droit des marques. Le droit français doit donc depuis 1988 être interprété à la lumière du droit communautaire pour les points qui le concerne. Divers grands principes ont alors été mis en avant dans cette loi nouvelle. En dehors de la question de la définition de la marque, et plus précisément des signes admissibles que nous verrons plus loin, ce sont les questions telles que celle du caractère réellement distinctif d'une marque ou encore la simplification des dispositions régissant le renouvellement qui sont réellement améliorées. Ainsi, les formalités d'un nouveau dépôt sont supprimées et avec lui l'examen de conformité ainsi que la possibilité d'opposition. La loi comporte un régime plus clair concernant la déchéance pour non exploitation, dispositif utile lorsqu'on sait combien les registres sont encombrés de marques inutiles[534]. De même, les questions de l'épuisement du droit, des licences ou de l'usage sont abordées. La procédure y est expliquée de façon claire afin de prévenir les éventuels conflits entre différentes marques similaires. Enfin, les sanctions pénales sont rédigées de façon plus simple en créant un délit unique de contrefaçon qui réprime tous les actes jusqu'alors jugés de manière isolée. D'autres dispositions sont davantage novatrices comme l'instauration d'une procédure d'opposition à l'enregistrement possible grâce à la publication de la demande d'enregistrement. De même, une action en

[531] R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, janvier 2006, n° 5, p. 3.
[532] Préambule de la directive, 3ème considérant.
[533] Il est ici important de souligner que le règlement n° 40/94 du conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire qui interviendra par la suite en vue de créer une véritable marque communautaire et dont nous avons parlé précédemment possède les mêmes définitions et principes en ce qui concerne les signes susceptibles de constituer une marque, les motifs de refus ou de nullité et la portée des droits conférés. Les règles d'acquisition et de conservation des droits acquis ont été tout simplement transposées à l'identique de la directive au règlement, l'idée étant d'avoir pour toutes les marques existantes les mêmes principes directeurs.
[534] *Ass. Nat.*, Rapport de Monsieur COLCOMBET au nom de la commission des lois, n° 1301, 26 avril 1990, p. 9, *RIPIA* 1990, p. 73 et s.

revendication est désormais possible. Si cette loi a rendu la marque plus transparente et encadrée, il n'en demeure pas moins que la grande nouveauté reste pour ce qui nous concerne la mise en exergue d'une réelle définition juridique de la marque.

2. *Une définition précise de la marque*

196. La définition textuelle de la marque, une innovation. La loi française ne contenait aucune définition explicite de la marque dans les lois précédentes mais la directive, qui avait pour dessein de donner la même définition à l'ensemble des législations, a décidé que « *Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, […] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* »[535]. La loi de 1991 adopte elle aussi une définition précise mais quelque peu différente. Ainsi, l'article premier de la loi, codifié à l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, énonce que « *La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* ».

Ces deux définitions contiennent les mêmes éléments conceptuels que sont la représentation graphique, le signe, le titulaire de la marque ainsi que le caractère distinctif mais leur emploi est différent. Alors que le législateur européen ne définit pas directement la marque mais plutôt les signes susceptibles de constituer une marque, le législateur français adopte une définition générale de la marque : la marque est un signe là où la directive énonce qu'un signe peut être une marque[536]. Autre différence, de terminologie cette fois, concernant les titulaires de la marque. La directive emploie le terme d'entreprises mais la loi française, fidèle à ses conceptions, maintient l'utilisation de la notion de personne physique ou morale, ce qui permet de n'exclure aucune catégorie de personnes, en ce compris les associations, les syndicats et même les personnes morales de droit public[537]. Enfin, la loi française affirme l'indépendance de la marque par rapport à son objet et par rapport à son titulaire : « *la marque sert à désigner les objets de l'activité d'une personne mais il n'exige pas que cette activité soit celle du déposant* »[538]. Enfin, et nous le rappellerons par ailleurs[539], le droit

[535] Nous taisons volontairement la liste des signes possibles afin d'éviter une répétition lourde dans la suite de notre développement qui contient une partie spécifique.
[536] R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, janvier 2006, n° 5, p. 6.
[537] J. FOYER, « Commentaire de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service », *D*. 1991, p. 57, n° 6.
[538] R. KOVAR et J. LARRIEU, *ibid*.

communautaire fait de la capacité distinctive une condition de l'existence de la marque alors que le législateur français n'en a fait qu'une finalité dans sa définition, la marque « *servant à distinguer* », ce qui place potentiellement la question à deux moments différents dans le processus d'adoption de la marque. Néanmoins, malgré cette différence terminologique, l'uniformisation des conditions et concepts par le juge communautaire ne permet pas de réserver un traitement différent aux marques françaises par rapport à celle d'un pays ayant adopté une définition identique à celle de la directive.

197. La question plus précise des signes admissibles. Des lors que l'on parle de « *signe* », il serait aisé d'utiliser la définition classique de ce terme qui se définit comme « *une chose qui tombe sous un sens quelconque* »[540] : l'ensemble des signes serait alors admis. Cependant, l'introduction de la représentation graphique nécessaire du signe démontre que le signe dont il est question ne correspond à l'heure actuelle qu'à certains sens seulement : la vue et l'ouïe. Les deux définitions citées contiennent une énumération des signes susceptibles de constituer une marque. Dans les deux cas, cette énumération n'est pas limitative puisque l'on retrouve l'adjectif « *notamment* ». Le droit communautaire se contente de citer « *les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement* », alors que le droit français adopte une définition plus détaillée et organisée, classant les termes en trois catégories : les dénominations, les signes sonores et les signes figuratifs. Ainsi, sont admis les « *mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles* », les « *sons, phrases musicales* », ainsi que les « *dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs* ». C'est sous la condition de représentation graphique que les deux textes se rejoignent, et cette liste non limitative ne refuse pas catégoriquement le statut de marque à d'autres signes, ils devront simplement être dotés d'une reproductibilité graphique acceptable. Notons toutefois que concernant l'exigence de représentation graphique, un projet de réforme a été proposé en vue de moderniser le droit et l'ouvrir aux signes peu conventionnels. Ce projet propose alors l'abandon de la condition de représentation graphique qui laisserait place à une représentation

---

[539] Cf. *infra* n° 336 et s.

[540] « *Quod sub aliquem sensum cadit* » écrivait Cicéron, cité dans J. FOYER, « Commentaire de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service », *D.* 1991, p. 57, n° 7.

sous toutes formes et non seulement graphique[541]. Davantage de signes pourraient alors être acceptés en pratique, ce qui correspondrait à la volonté du législateur qui laisse la porte ouverte à la modernisation du droit des marques.

La loi de 1991, nous l'avons vu, introduit de nouvelles notions fondamentales en droit des marques par la transposition de la directive. Elle alloue surtout une grande importance au principe qui est de l'essence même du droit : la distinctivité.

B. L'émergence d'une aptitude autonome à distinguer[542]

198. La distinctivité, nature même du droit des marques. L'élément caractéristique d'une marque est son aptitude à distinguer les produits de son titulaire de ceux des autres. Cette capacité est présentée au sein de la directive, à l'article 2, de manière plus explicite que dans la loi de 1991 dans la mesure où elle est présentée comme un élément intangible, un élément qui fait partie intégrante de la définition de la marque et sans lequel on ne saurait qualifier un signe de marque. Le signe, pour être distinctif, doit être apte à être perçu par les consommateurs comme un signe différent de celui d'un concurrent.

Il ne faut pas ici confondre le caractère distinctif tel que figurant dans la définition même de la marque à l'article 2 de la directive, que nous qualifierions d'absolu, car indépendant de l'objet visé, avec le caractère distinctif de l'article 3, davantage relatif et lié au produit ou service en cause, qui refuse à l'enregistrement les signes génériques ou descriptifs. Nous ne traiterons ici que du caractère proprement distinctif de la marque. La loi française parait sur ce point beaucoup moins précise puisqu'elle n'a pas jugé utile de faire de la distinctivité en soi une condition autonome de validité de la marque[543], jugeant qu'un signe qui n'est ni générique, nécessaire ou usuel, ni descriptif est nécessairement distinctif et que la précision était donc

[541] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, présentée à Bruxelles le 27 mars 2013, (COM 2013) 162 final, 2013/0089 (COD), disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:FR:PDF. V. sur ce point *infra* n° 234 et s.

[542] Il convient de préciser ici que nous ne traiterons que de la condition de distinctivité en tant qu'élément de définition de la marque figurant à l'article 2 de la directive dans la mesure où il s'agit ici de définir l'objet principal du droit des marques. Les éléments figurant à l'article 3 et transposés (en partie seulement) dans en droit français à l'article 2 de la loi de 1991 seront étudiés de manière approfondie dans le Titre II de notre thèse. De la même manière, l'analyse pragmatique de la condition de distinctivité appliquée par la jurisprudence avec les différents signes sera abordée plus tard et fera l'objet d'un titre V. notamment *infra* n° 325 et s.

[543] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs – Dessins et modèles*, t. 1, LGDJ, Paris, 2006, n° 112, p. 103.

inutile. Ceci n'est pas la position de la jurisprudence communautaire qui a déjà jugé qu'un signe verbal qui répondait aux conditions de l'article 3 de la directive n'avait pourtant pas de caractère distinctif en soi[544]. Malgré l'inexistence de la condition au sein du droit français, il est à noter que le principe d'interprétation conforme oblige le juge interne à tenir compte de cette condition lorsqu'il est amené à juger de la distinctivité d'une marque qui lui est présentée.

La distinctivité, puisqu'elle est un élément de la définition de la marque, est un élément qui est contrôlé en priorité : le signe ne doit pas être impropre par nature à constituer une marque[545]. Les juges européens procèdent alors par étapes, la première étant de vérifier si le signe dont il est question répond à la définition de la marque. En pratique, il s'agit d'une réflexion en trois étapes. Premièrement, la marque doit être constituée d'un signe. Ensuite, ce signe doit être susceptible de représentation graphique. Enfin, le signe doit être propre à distinguer les produit ou services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise[546]. L'élément choisi doit pouvoir constituer un signe et doit être perçu par le public autrement que comme un élément d'agrément ou de décoration et doit par ailleurs être apte à « *communiquer des informations précises* » sur l'origine du produit[547]. Le signe doit alors être « *identificateur* »[548] : un élément perçu par les sens. Tout élément que l'homme peut percevoir par les sens peut donc potentiellement constituer un signe valable en tant que marque[549] : il en est ainsi des odeurs, tel que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européen dans un arrêt sur lequel nous reviendrons de façon très approfondie, l'arrêt Sieckmann du 12 déc. 2002[550].

199. La distinctivité, condition de la concurrence. Il semble que la conception communautaire des marques soit similaire à celui des Etats-Unis pour qui « *l'objet du droit des marques n'est pas de protéger les marques, mais de protéger le commerce* »[551]. La condition de distinctivité, si elle est une condition de l'existence même de la marque, permet

---

[544] CJUE, 12 février 2004, *Campina*, *Rec*. P. I-1699, pt 19.
[545] Les autorités communautaires préconisent d'effectuer ce contrôle avant tout et seulement ensuite de procéder au contrôle concret du caractère distinctif ou non par rapport aux produits ou services en cause : V. notamment OHMI, 18 décembre 1998, *Wrigley, « Light Green »,* précité. § 19 et 20 ; CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark*, Aff. C-283/01, *Rec.*, I. 14313, point 31.
[546] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, aff. C-104/01, *Rec*. I. 3793, point 22.
[547] *Ibid*., point 40.
[548] R. KOVAR et J. LARRIEU, *ibid.,* n°34, p. 7.
[549] Contra, v. P. MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, édition du JNA, Vélizy, 1994, p. 43 : « De tels signes (olfactifs, tactiles ou gustatifs) ne peuvent être perçus par le public indépendamment de l'objet auquel ils s'intègrent ; ils ne sont donc pas capables d'annoncer le produit ».
[550] CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Rec. I 11737, notamment point 45. V. sur cet arrêt *infra* n° 264 et s.
[551] Cour Suprême américaine, 1916, « *Hanover Star Milling Co. v/Metcalf* », 240 US, 403.

surtout le maintien du jeu d'une concurrence non faussée : c'est par la différenciation entre les professionnels que la concurrence est efficace. Comme l'a très justement souligné l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer, afin de maintenir un système de concurrence réelle « *dans lequel il n'existe aucun risque de confusion entre des produits d'origine distincte* », « *le droit de marque confère à son titulaire un ensemble de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les concurrents* »[552]. Il apparait en effet évident que l'exclusivité est une condition de la distinctivité. La nature spécifique du droit des marques a d'ailleurs conduit la jurisprudence communautaire à juger que le caractère distinctif de la marque était en réalité son « objet spécifique ». Cette « fonction naturelle de distinctivité » apparait à côté de nouvelles fonctions découvertes au fil de la jurisprudence communautaire qui donne au consommateur une place de plus en plus importante.

Section 2. L'objet et la fonction de la marque : une nouvelle orientation du droit

200. Le contexte communautaire. L'évolution du droit communautaire, tant en ce qui concerne la multiplication de ses domaines d'intervention que la profusion de sa jurisprudence, démontre combien il fait partie intégrante de notre droit interne. Les définitions prétoriennes adoptées ont alors une grande importance dans la mesure où c'est à la Cour de justice d'uniformiser les notions et donc de définir le droit actuel à la lumière des textes communautaires. Le droit des marques n'est en ce domaine pas en reste. C'est ainsi que découvrant tout d'abord la fonction principale de la marque du côté de son titulaire par l'intermédiaire de l'objet spécifique du droit des marques, les juges ont affirmé que c'est vers le consommateur que le droit devait peu à peu se tourner. Deux aspects différents et pourtant complémentaires découlent alors du droit des marques : la protection du titulaire de la marque **(§1)** et la protection de l'utilisateur de cette même marque (**2§**). Il résulte néanmoins de l'évolution contemporaine du droit communautaire que la protection du consommateur phagocyte la protection du titulaire[553]. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un tournant du droit des marques : il n'est plus seulement un outil au service des titulaires de marque mais il

[552] CJUE, *Merz et Krell*, 18 janvier 2001, aff. C-517/99, disponible sur www.curia.eu.int.
[553] T. LACHACINSKI, *La fonction de la marque*, Master Droit de la Propriété Intellectuelle, Contrats, Transferts de Techniques, Concurrence, Sous la direction de Y. REBOUL, CEIPI, 2006.

est davantage un instrument de satisfaction du consommateur. Or, cette satisfaction passe notamment par la reconnaissance de l'importance de la stratégie du marketing. Cette ouverture consumériste permettra alors, selon nous, la prise en compte de finalités plus mercatiques de la marque, dont l'acceptation progressive des signes atypiques fait partie.

§1. L'objet spécifique du droit des marques ou la protection du titulaire

201. Une qualification jurisprudentielle. L'idée de dégager un objet spécifique pour le droit des marques était nécessaire dans le cadre de la conciliation entre le principe de libre circulation et les atteintes qui lui sont portées par la propriété intellectuelle. Cet objet spécifique permet alors d'autoriser les dérogations aux grands principes du Traité si, et seulement si, elles sont justifiées par la sauvegarde de cet objet[554]. L'idée d'objet spécifique tient à l'essence même du droit des marques et son contenu a été défini très tôt par la jurisprudence. Il est déterminé par l'objectif qu'a voulu atteindre le législateur qui l'a institué. Ainsi, le premier arrêt à énoncer ce principe est l'arrêt *Centrafarm* rendu en 1974[555] qui pose que « *l'objet spécifique du droit de marque est d'assurer au titulaire le droit exclusif de distinguer ses produits par le signe choisi pour leur première mise en circulation* » : il s'agit donc d'affirmer ici que l'essence même de la marque réside dans son caractère distinctif qu'il faut absolument protéger. Entrent dans l'objet spécifique du droit des marques « *toute action du titulaire tendant à empêcher une utilisation indue par un concurrent du signe constituant celle-ci, et aussi toute action destinée à préserver les diverses caractéristiques du produit marqué* »[556]. L'objet spécifique protège les droits du titulaire de la marque et réunit l'ensemble des prérogatives que le droit interne lui accorde. Avec quelques précisions et ajouts, le même raisonnement est depuis lors maintenu par la jurisprudence[557].

202. Une protection renforcée du titulaire de la marque. L'utilité de la notion d'objet spécifique n'est plus à démontrer dans la pratique car elle permet le maintien d'une concurrence efficace et permet à la marque de remplir les fonctions qui lui sont assignées par

[554] N .BOUCHE, « L'objet spécifique du droit de marque », D. 2000, p. 103.
[555] CJUE, 31 octobre 1974, *Centrafarm BV c/ Winthrop BV*, aff. 16/74, *Rec.* CJCE 1974, p. 1183 s.
[556] G. BONET, « libre circulation des marchandises, *RTD eur.*, janvier Mars 1998, n° 34, p. 112.
[557] V. notamment : CJUE, *Hag I*, 3 juillet 1974, aff. 192/73, *Rec.* P. 731; CJUE, 23 mai 1978, *Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm*, aff. 102/77, *Rec.* 1139, point 7 ; CJUE, 11 novembre 1997, *Frits Loendersloot c/ George Ballantine & Son Ltd*, aff. C-349/95, *Rec*. CJCE 1997, p. I-6227

la jurisprudence[558]. La protection de la distinctivité de la marque démontre combien le droit des marques est tourné vers le professionnel qui pourra ainsi protéger son droit même après épuisement de celui-ci, c'est-à-dire même après la première mise en circulation de ses produits ou services. Dans l'arrêt *Centrafarm* qui définit l'objet spécifique, les juges communautaires s'attachent même à rejeter nettement toute autre forme de protection que celle des titulaires en énonçant que « *si, dans un tel marché, l'indication de l'origine d'un produit de marque est utile, l'information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises* »[559].

Encore au bénéfice des professionnels, une évolution a vu le jour concernant l'objet spécifique et étend leur protection. La Cour de Justice de l'Union Européenne a en effet autorisé les titulaires de marques à s'opposer à la commercialisation de leurs produits dans le but de protéger leur réputation[560]. Selon la jurisprudence de la Cour relative au reconditionnement des produits de marque, « *le titulaire d'une marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation de ces produits si la présentation des produits reconditionnés est susceptible de nuire à la réputation de la marque* »[561]. Cette dernière sera donc protégée au même titre que la distinctivité. Or, contrairement à la distinctivité, il ne semble pas de l'essence de la marque de protéger le renom de la marque à travers l'emballage du produit en question auquel elle est étrangère[562] : lorsque la marque est déposée, il n'est pas question de présentation des produits ou services, ni de circuits de distribution, seul compte le signe déposé qui le distingue des autres concurrents, la marque n'a en effet aucune influence sur sa propre notoriété. Ainsi, comme le soutien M. Bouche, « *cette réputation et valeur économique*

---

[558] Sur les fonctions de la marque, v. *infra* n° 193 et s.
[559] CJUE, 31 octobre 1974, *Centrafarm BV c/ Winthrop BV*, point n° 14.
[560] CJUE, 11 juillet 1996, *Bristol-Myers Squibb c/ Paranova A/S*, aff. C-427, 429, 436/93, *Rec*. CJUE 1996, p. I-3457 s., spéc. point 75, p. I-3540 ; auquel on peut ajouter les deux autres arrêts du même jour, *Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c/ Beiersdorf AG*, aff. C-71/94, C-72/94 et C-73/94, *Rec*. CJUE 1996, p. I-3603 s., spéc. point 65, p. I-3627 et *MPA Pharma GmbH c/ Rhône-Poulenc Pharma GmbH*, aff. C-232/94, *Rec*. CJCE 1996, p. I-3671 s., spéc. point 46, p. I -3690 - CJUE, 4 novembre 1997, *Parfums Christian Dior SA c/ Evora BV*, aff. C-337/95, *Rec*. CJUE 1997, p. I-6013 s., spéc. point 54, p. I-6052 ; *D*. 1998, Jur. p. 587, note M.-C. Bergerès ; 23 février 1999, *Bayerische Motorenwerke AG* , aff. C-63/97, *Rec*. CJCE 1999, p. I-905 s., spéc. points 48-49, p. I-943-944 ; *D*. 1999, IR p. 81 - (5) CJUE, 11 novembre 1997, *Frits Loendersloot c/ George Ballantine & Son Ltd*, aff. C-349/95, *Rec*. CJUE 1997, p. I-6227 s., spéc. points 28-29, p. I-6254-6255 ; *D*. 1997, IR p. 259
[561] CJUE, *Bristol-Myers*, précité. spéc. point 75, p. I-3540 : « Même lorsque l'auteur du reconditionnement du produit figure sur l'emballage, il ne peut être exclu que la réputation de la marque et donc celle du titulaire de la marque puisse tout de même avoir à souffrir d'une présentation inadéquate du produit reconditionné. Dans un tel cas, le titulaire de la marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation du produit »
[562] N. BOUCHE, art. précité, n°9.

ne sont jamais garanties et ne tiennent pas à la marque elle-même, mais à la politique commerciale de l'entreprise qui l'exploite »[563].

L'objet spécifique du droit des marques se situe du côté des professionnels : il permet la distinction entre concurrents, voire la protection de la réputation de la marque. L'utilisation des odeurs répond à cet objet spécifique. En effet, par l'utilisation de marques olfactives, on accroit la potentialité de distinctivité, d'originalité et par conséquent la réputation d'une entreprise du fait de son originalité. Il semble alors que ces marques atypiques doivent être acceptées, tout du moins du point du vue de l'essence du droit[564]. Par ailleurs, au-delà de l'analyse de l'objet spécifique, l'esprit général du droit est marqué par la volonté de faire évoluer son rôle et sa portée. Partant de l'objet spécifique, la jurisprudence a ainsi affirmé que son rôle était en réalité de permettre la mise en œuvre des fonctions du droit des marques, et spécialement de sa fonction essentielle de garantie d'origine. Dès lors, « *notre droit des marques n'est plus que le fantôme de celui qui reposait sur la notion d'absolutisme du titulaire de la marque désormais encadré par le nécessaire respect de la « fonction essentielle*»[565]. A côté de cette fonction essentielle, nous verrons que l'évolution jurisprudentielle actuelle tend à reconnaitre d'autres fonctions, toutes tournées vers les intérêts consuméristes.

§2. Les fonctions consuméristes de la marque

203. La place prépondérante du consommateur en droit des marques. « *Le produit est ce que l'entreprise fabrique et la marque ce que le client achète* »[566] : voilà qui illustre parfaitement l'état d'esprit dans lequel nous devons percevoir la marque aujourd'hui. Elle est, depuis toujours, un instrument de conquête de la clientèle avant d'être un système encadré par la loi. Le droit des marques se soucie quant à lui depuis longtemps du consommateur : Pouillet, en 1912, traitait déjà de la question « *de la marque au point de vue de l'intérêt du consommateur* »[567]. L'importance du consommateur au sein de ce droit n'a cessé de croitre, au point que l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

[563] *Ibid*.
[564] V. sur le caractère distinctif des odeurs *infra* n° 325 et s.
[565] P. DE CANDE, « L'action en concurrence déloyale est-elle menacée par l'évolution du droit de la propriété intellectuelle? », *Propr. Intell* janvier 2004, n° 10. P. 492.
[566] P. NUSS, « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », dans *Mélanges offerts à J.-J. BURST*, Litec, 1997, p. 373.
[567] POUILLET, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence déloyale en tous genres*, 6ème éd., 1912, p. 15.

(AIPPI) a inscrit pour ses travaux en 1983 le thème « *des marques et la protection des consommateurs* », pendant que Mathély observait que « *les marques servent les consommateurs, et la protection des marques est dans l'intérêt des consommateurs* »[568].
La relation qu'entretiennent le droit des marques et le consommateur est d'autant plus forte que le droit de l'Union accorde une importance grandissante au sort du consommateur en tous domaines. A l'heure actuelle, on se réfère au consommateur pour juger de la validité d'une marque, y compris la marque olfactive[569], d'un risque de confusion ou encore de l'opposition à l'enregistrement[570] et si beaucoup considèrent que ce droit n'est pas un instrument de la protection du consommateur[571], reste que l'intérêt de ce dernier est la « *toile de fond* »[572] d'une concurrence efficace.

Les dispositions du droit des marques ne semblent pas se soucier du consommateur, en témoignent l'action en contrefaçon qui n'est ouverte qu'au titulaire, le caractère facultatif de la marque qui permet un usage libre de signes potentiellement préjudiciables ou encore le principe de la libre cession des marques qui ne permet pas une transparence de celle-ci. Il est néanmoins permis aujourd'hui d'affirmer que la jurisprudence accorde au consommateur une protection à travers le droit des marques par la découverte de fonctions protectrices diverses qui sont la continuité de la fonction naturelle de réservation du signe[573]. Ainsi, les marques olfactives devront toujours remplir ces fonctions spécifiques pour être considérées comme valables. Parmi ces fonctions, la fonction principale est la garantie d'identité d'origine (**A.**). Elle est accompagnée de fonctions moins affirmées qui méritent tout de même notre attention (**B.**).

---

[568] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, *op. cit*., p. 349.
[569] V. sur la prise en compte du consommateur dans la recherche de distinctivité du signe, *infra* n° 353.
[570] J. PASSA, « Droit commun des marques et protection du consommateur », dans *Liber Amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p.781.
[571] V. pour ce point de vue notamment : J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, *Droit de la consommation*, 5ème éd. Précis Dalloz, 2000 : selon les auteurs, la marque « *véhicule une certaine information mais son but promotionnel l'emporte largement sur sa fonction informative* » parce qu'elle « *ne garantit pas de façon certaine la qualité du produit ou du service qu'elle désigne et ne vaut que par sa réputation et la publicité qui l'entoure* » ; de même J. AZEMA, *Droit français de la concurrence*, 2ème éd., PUF, Thémis, 1989, n° 291 : « *la marque n'est qu'un moyen d'attirer et de retenir la clientèle, offert à ceux qui proposent des produits ou des services. Elle est uniquement un instrument de concurrence et en aucun cas faite pour protéger le consommateur* ».
[572] *Ibid.*, p. 782.
[573] T. LACHACINSKI, *La fonction de la marque*, Master Droit de la Propriété Intellectuelle, Contrats, Transferts de Techniques, Concurrence, Sous la direction de Y. REBOUL, CEIPI, 2006, p. 5.

A. La fonction essentielle du droit des marques : la garantie d'identité d'origine

204. Apres quelques balbutiements, la jurisprudence a finalement mis en lumière la fonction de garantie d'origine en 1976 (**1.**) pour ensuite connaitre une nette évolution qui lui donnera une fonction centrale (**2.**)

1. Origine de la notion

205. Le refus de prise en compte de l'intérêt des consommateurs. Les arrêts *Hag I*[574] et *Centrafarm/Winthrop*[575] des 3 juillet et 31 octobre 1974, en même temps qu'ils consacraient la fonction de réservation exclusive au titulaire par le biais de l'objet spécifique, déniait à la marque une quelconque fonction de garantie d'identité d'origine. La marque avait une fonction exclusive de protection du titulaire. Dans l'affaire *Hag I*, la marque de cafés Hag était détenue dans deux pays différents par deux titulaires différents du fait d'une cession forcée intervenue à la fin de la seconde guerre mondiale. Lorsque le titulaire de l'une exporta ses produits dans le pays de l'autre, ce dernier intenta une action en contrefaçon. Saisie d'une question préjudicielle à ce sujet, la Cour de Justice répondit que si, dans un marché unique, « *l'indication de l'origine d'un produit de marque est utile, l'information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises* ». La Cour n'admet donc pas ici l'entrave à l'importation de la marque concurrente au motif que la marque protège le titulaire contre des personnes « *dépourvues de titre juridique* »[576] et ne garantit pas au consommateur que les produits revêtus de la même marque ont une origine commune. La Cour confirme sa position de manière plus explicite quelques jours plus tard en affirmant, dans l'arrêt *Centrafarm/Winthrop,* que « *l'objet spécifique de la protection de la propriété industrielle et commerciale est distinct de l'objet de la protection du public et des responsabilités éventuelles qu'elle peut impliquer* »[577].

206. La consécration de la garantie d'identité d'origine des produits. En 1976, la Commission européenne reconnaissait à la marque une fonction « *d'intérêt général* »[578], en

[574] CJUE, *Hag I*, 3 juillet 1974, aff. 192/73, *Rec.* p. 731.
[575] CJUE, 31 octobre 1974, *Centrafarm BV c/ Winthrop BV*, aff. 16/74, *Rec.* CJCE 1974, p. 1183 s.
[576] Point 10 de l'arrêt *Hag I.*
[577] Point 22 de l'arrêt *Centrafarm/Winthrop*.
[578] Mémorandum sur la création d'une marque communautaire, juillet 1976, *bull. CEE*, suppl. 8/1976, n° 27.

même temps que la Cour rendait son célèbre arrêt *Terrapin/Terranova*[579] qui reconnait pour la première fois que la marque garantit au consommateur l'identité d'origine des produits. Dans cette affaire, deux marques distinctes, Terrapin et Terranova, détenues dans deux Etats différents par deux entreprises indépendantes désignaient des produits similaires mais il existait un réel risque de confusion. L'action du titulaire de la marque allemande Terranova contre le titulaire anglais de Terrapin en vue d'interdire l'usage de la marque concurrente sur le territoire sur lequel lui-même avait une protection fut jugée compatible avec le principe de libre circulation parce que la fonction de garantie, pour les consommateurs, de l'identité d'origine reconnue à la marque fait entrer la protection recherchée dans l'objet spécifique du droit des marques[580]. la Cour estime en effet que « *si dans un tel cas le principe de la libre circulation des marchandises devait prévaloir contre la protection accordée par les législations nationales respectives, les droits de propriété industrielle et commerciale seraient atteints dans leur objet spécifique »*[581]. Ainsi, « *Le consommateur ne doit pas pouvoir trouver sur un même marché national des produits similaires d'origine distincte couverts d'une marque similaire s'il existe un risque de confusion* »[582]. La protection du consommateur reconnue, la cour limite tout de même la portée de sa décision : les titulaires de marques qui, ayant appartenu au même titulaire au départ, ont été fractionnées, ne peuvent s'en prévaloir. Elle considère en effet que la garantie d'identité d'origine a déjà été remise en cause. Cette solution, qui maintient alors la jurisprudence *Hag I*, est critiquable dans la mesure où deux produits présents sur un même marché avec une même marque mais provenant de deux titulaires différents nécessiterait évidemment la protection du droit communautaire. Le démembrement porte atteinte à la fonction de la marque incontestablement parce que l'on tolère les importations[583].

Si la portée de ce principe est restrictive à l'époque, il n'empêche que sa reconnaissance est un pas en avant qui, souligné par les autorités communautaires, sera repris par deux fois au sein des textes officiels. Le considérant numéro 10 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 sur la marque, ainsi que le considérant numéro 7 du Règlement communautaire du 20 décembre 1993 instituant la marque communautaire énoncent que le but de la protection conférée par la marque est « *notamment de garantir la fonction d'origine de la marque* ».

---

[579] CJUE, 22 juin 1976, *Terrapin/Terranova*, aff. C-119/75, *Rec*. P. 1039 ; R. KOVAR, *JDI* 1979, p. 202 ; W. ALEXANDER, "Droit de marque et droit communautaire", *Cahier droit européen*, 1979 p.75 ; Chron. J.-J. BURST et R. KOVAR, *JCP G* 1976, I, 2825.
[580] Point n° 6 de l'arrêt.
[581] Point n° 7 al 2 de l'arrêt.
[582] J. PASSA, « Droit commun des marques et protection du consommateur », dans *Liber Amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, n°20, p.800.
[583] *Ibid*.

2. *L'évolution de la notion*

207. L'extension de la jurisprudence *Terrapin* : l'arrêt *Hag II*[584]. Près de quinze ans après avoir rendu l'arrêt qui reconnait la garantie d'identité d'origine au profit des consommateurs, la Cour de justice a rendu un arrêt fondamental en la matière. Tout comme en 1974, la marque Hag se trouve de nouveau devant la Cour, et pour le même conflit. Pourtant, la Cour rend un arrêt complètement différent du premier puisqu'elle affirme que les interdictions d'importations sont légitimes dans ce cas de figure. Elle pose ainsi que la marque « *doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité* »[585]. Selon l'avocat général Jacobs dans ce même arrêt, « *La fonction d'une marque est de faire savoir au consommateur que toutes les marchandises vendues sous cette marque ont été produites par la même personne ou sous son contrôle et seront, selon toute vraisemblance, de même qualité* »[586]. Cette solution paraissait nécessaire car la marque ne remplirait plus son rôle si l'on permettait l'importation de produits similaires, identifiés sous une même marque mais provenant d'entreprise totalement différentes que celle initialement présente sur le marché en cause. La réponse à la question posée était d'autant plus justifiée qu'il s'agissait d'un cas de fractionnement forcé : les titulaires n'avaient pas choisi d'être dans cette situation de concurrence.

S'agissant de cession volontaire, il a fallu attendre une décision du 22 juin 1994 pour que la Cour se prononce. Dans cet arrêt *Ideal Standard*[587], la Cour précise tout d'abord ce qu'elle entend par risque de confusion. Selon elle, il peut résulter de « *liens suffisamment étroits pour que, dans l'esprit des utilisateurs qui y voient apposé le même signe, la conclusion s'impose que les produits proviennent de la même entreprise* ». La Cour répond ensuite à la question posée en affirmant que chaque titulaire peut s'opposer à l'importation sur le territoire national où sa marque existe pour des produits similaires « *quand bien même il serait investi des droits sur la marque en vertu d'une*

---

[584] CJUE, 17 octobre 1990, *Rec.* P. I-3711 ; G. BONET, *RTD eur*. 1991, p. 639 ; R. JOLIET, « Droit des marques et libre circulation des marchandises : l'abandon de l'arrêt Hag I », *RTD eur*., 1991, p. 169 ; R. KOVAR, « Les fonctions de la marque selon la Cour de justice des communautés européenne après l'arrêt Hag II, *RJDA* 1991/11, p. 751 ; L. VOGEL, « Cession de marques et droit communautaire : après l'arrêt Hag II », *JCP E*., 1992, I, 109

[585] Point 13 de l'arrêt. V. dans le même sens : CJUE, 11 novembre 1997, *Ballantine*, *Rec*. P. I-6227, points n° 22 et 24 ; 28 septembre 1998, *Canon*, *Rec*., p. I-5507, point n° 28 ; 18 juin 2002, *Philips Electronics, RJDA* 2003, n° 202 ; *PIBD* 2003, n° 756, III, 37, point 30.

[586] F-G JACOBS, conclusions dans l'affaire Hag II, précité, point 24, RJDA 1/ 1991, p. 16.

[587] CJUE, 22 juin 1994, *Ideal Standard*, *Rec*. I p. 2836 ; *RTD eur*. 1995, p. 848, obs. G. Bonet.

cession conventionnelle »[588], notamment du fait qu' « *en l'absence de tout lien économique, le contrat de cession ne donne pas au cédant les moyens de contrôler la qualité des produits commercialisés et marqués par le cessionnaire* ».

208. La garantie d'identité d'origine, fonction essentielle du droit des marques. Par une formule désormais consacrée, qui pourrait même s'apparenté à une figure de style, la garantie d'identité d'origine est la fonction essentielle du droit des marques, bien plus importante que la fonction première de distinctivité reconnue au titulaire. Ainsi, la quasi-totalité des arrêts de la Cour[589] énoncent que « *la fonction essentielle de la marque est de 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 ce service de ceux qui ont une autre provenance* ». Elle précise par ailleurs que la marque « *doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité* ». Contrairement à ce que l'on pourrait croire ici, la formule « *garantie d'identité d'origine* » ne garantit pas l'identité du titulaire mais signifie que l'origine indiquée par la marque est toujours identique : l'origine commerciale est donc toujours identique[590]. Le principe exclut donc qu'un consommateur puisse trouver sur le marché des produits similaires ou identiques couverts par une même marque alors qu'ils ont une origine distincte s'il existe un risque de confusion.

209. Intérêt de la fonction pour notre étude. « *Les principales dispositions du droit des marques doivent aujourd'hui être interprétées et appliquées par référence à la fonction essentielle* »[591]. Voilà qui résume parfaitement l'influence que peut exercer la fonction de garantie d'identité d'origine au sein du droit des marques. Toujours utilisée par la Cour de

---

[588] G. BONET, « Chron. de propriété industrielle », *RTD eur.*, octobre 1995, n° 31, p. 855. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : « *Il n' y a pas restriction illicite du commerce entre États membres au sens des articles 30 et 36, lorsque interdiction doit être faite à une filiale, opérant dans un État membre A, d' un fabricant établi dans un État membre B, d' utiliser, à titre de marque, la dénomination Ideal Standard, en raison d' un risque de confusion avec un signe de même origine, alors que ce fabricant utilise légitimement cette dénomination dans son pays d' origine en vertu d' une marque qui y est protégée, qu' il a acquis cette marque par cession et que la marque appartenait à l' origine à une société-sœur de l' entreprise qui s' oppose dans l' État membre A à l' importation de marchandises revêtues de la marque Ideal Standard* ».

[589] V. par ex. : CJUE, 18 juin 2002, *Philips, Rec*. p.I-5475 ; *PIBD* 2003, n°756, III, 37, point n° 30 - CJUE, 17 octobre 1990, *Hag II*, arrêt précité, points n° 13 et 14 - CJUE, 28 septembre 1998, *Canon*, arrêt précité, point n° 28 - CJUE, 4 octobre 2001, *Merz et Krell*, arrêt précité, point n° 22 - CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann, Rec*. p. I-11737 ; *PIBD* 2003, n° 759, III, 125 - CJUE, 12 février 2004, *Henkel, Rec*. p.I-1725 ; *PIBD* 2004, n° 787, III, 327 ; *D*. 2005, pan. 501, obs. S. Durrande, point n° 30.

[590] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs – Dessins et modèles*, t. 1, LGDJ, Paris, 2006, n° 48, p. 52.

[591] J. PASSA, « Le droit des marques et le consommateur », *Lamy droit des affaires*, études, 2004.

Justice de l'Union Européenne en la matière, il n'est aujourd'hui plus seulement question de savoir si les principes du droit communautaire, plus précisément la libre circulation, doivent s'appliquer. Les juges communautaires mais aussi internes utilisent dorénavant cette notion afin de déterminer la capacité distinctive d'un signe, l'aptitude d'un signe à constituer *per se* une marque, les signes sensoriels y compris, mais aussi pour déterminer l'étendue de la protection conférée. La jurisprudence considère, à bon droit, qu'il n'est plus possible à l'heure actuelle qu'un signe soit accepté en tant que marque s'il n'est pas apte à en remplir les fonctions. De la même manière, un tiers ne pourra être condamné que si l'utilisation qu'il fait du signe compromet les fonctions de la marque[592]. La fonction de garantie d'identité d'origine représente donc aujourd'hui le cœur du droit des marques avec laquelle la marque olfactive doit composer. D'autres fonctions, plus ou moins confirmées, ont également vu le jour et peuvent avoir une influence sur le régime de la marque.

B. La découverte de nouvelles fonctions

210. Dans des matières comme la gestion ou le marketing, les fonctions de la marque, qui évoluent au gré des mutations fonctionnelles et économiques, sont depuis longtemps reconnues et utilisées comme outil de développement. Du côté du titulaire, on retrouve des fonctions de positionnement et de fidélisation notamment. Du côté du consommateur, les fonctions sont plus nombreuses : on retrouve ainsi, comme en droit, la fonction d'identification mais aussi une fonction de repérage, d'économie de temps et d'effort, de sécurité et de garantie, et des fonctions symboliques de réputation et ludiques de variété[593]. Le droit découvre peu à peu ces fonctions et la jurisprudence semble en tenir compte dans de nombreuses affaires. La Cour de Justice a ainsi récemment affirmé que « *parmi les fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité* »[594]. Deux fonctions sont alors aujourd'hui envisagées : la fonction de garantie de qualité (**1.**) et la fonction de communication (**2.**).

[592] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs,* art. précité, n° 50, p. 53.
[593] V., pour de plus amples développement au sujet de ces fonctions : PH. MALAVAL, *Stratégie et gestion de la marque industrielle*, Publication Union, 1998, p. 134 et s.
[594] CJUE, 18 juin 2009, *Bellure*, aff. C-487/07, point n° 58 : *Propr. Industr.*, 2009, Comm. 51, A. Folliard-Monguiral.

1. *La fonction de garantie de qualité*

211. La reconnaissance de la fonction de garantie. En dehors des marques collectives de certification qui garantissent juridiquement une certaine qualité, la marque dite « classique » est dénuée d'un quelconque caractère qualitatif dans la mesure où la marque est habituellement indépendante de l'objet auquel elle s'attache. Il s'avère cependant que dans les faits, cette garantie existe. La Cour de Justice en a posé les jalons dans sa jurisprudence, en affirmant dans un attendu devenu de principe, que « *pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, 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* ». Ainsi, la qualité serait une fonction dérivée de la garantie d'identité d'origine.

L'origine conduit donc le consommateur à espérer raisonnablement les mêmes qualités pour une même marque. Il est d'ailleurs largement admis que le consommateur ravi d'un produit aura tendance à porter de nouveau son choix sur celui-ci. De la même manière, un consommateur ne connaissant pas un produit nouveau aura tendance à choisir un produit marqué car il connait la marque pour des produits différents. Le Tribunal de Première Instance affirme à ce sujet que « *la fonction essentielle de la marque est d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative* »[595]. Le titulaire de la marque devra donc, afin de conserver sa clientèle, maintenir la qualité de ses produits ou services : « *c'est parce que l'objet marqué provient d'une origine constante que le consommateur peut attendre la permanence de certaines qualités* »[596]. Il s'agit alors d'une fonction « *indirecte et dérivée* »[597].

---

[595] TPICE, 27 février 2002, *Eurocool, Rec*. p. II-683 ; *PIBD* 2002, n° 747, III, 348 ; *Propr. intell*. 2002, n° 5, p. 80, obs. E. Joly.

[596] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs,* art. précité, p. 14. L'avocat général Jacobs en est arrivé à la même conclusion dans ses conclusions de l'affaire *HAG II* précité au point n° 22 : « *La fonction d'une marque est de faire savoir au consommateur que toutes les marchandises vendues sous cette marque ont été produites par la même personne ou sous son contrôle et seront, selon toute vraisemblance, de même qualité* »

[597] R. KOVAR, « Les fonctions de la marque selon la Cour de justice des communautés européenne après l'arrêt Hag II, *RJDA* 1991/11, p. 753.

212. La question de la reconnaissance juridique de la garantie de qualité. Lors de la mise en lumière de la question de la qualité des produits marqués, la cour assurait en réalité au consommateur un certain maintien des qualités d'un produit, et non la qualité de sa production. La Cour garantissait alors la constance d'intégrité du produit[598] par l'intermédiaire de la sanction du reconditionnement ou de l'altération des produits[599] : le consommateur avait droit au maintien de la qualité délivrée initialement par le titulaire de la marque. En dehors de ces hypothèses, la garantie de qualité était davantage une garantie de fait dans la mesure où aucune sanction juridique ne pouvait être prononcée en cas de non-respect. La seule sanction probable serait celle de l'acheteur : si le titulaire trahit la confiance du consommateur en abaissant la qualité de ses produits ou services, il encourt une sanction économique car il perdra sa clientèle[600]. Ainsi, dans ses conclusions sur l'arrêt Hag II en 1990, l'avocat général Jacobs affirmait que « *la garantie de qualité offerte par une marque n'est naturellement pas absolue car le fabricant reste libre de varier la qualité ; toutefois, il le fait à ses risques et périls et c'est lui – et non pas ses concurrents – qui subira les conséquences d'une éventuelle baisse de qualité. Par conséquent, bien que les marques ne fournissent en aucune façon une garantie légale de qualité, elles apportent néanmoins, sur le plan économique, une garantie comparable qui guide quotidiennement le choix des consommateurs* »[601].

Il s'avère néanmoins que l'on assiste aujourd'hui à une évolution en la matière, la Cour reconnaissant expressément l'existence d'une garantie autonome de qualité qui n'était auparavant qu'une conséquence de la garantie d'identité d'origine. Déjà en 2000, l'OHMI expliquait que la marque remplissait « *une fonction de garantie suscitant chez le consommateur une attente que le produit qu'il achète demain aura la même qualité que le produit qu'il a acheté hier* »[602]. Après une évolution marquante, l'arrêt *Bellure* vient marquer un tournant, la Cour reconnaissant explicitement que la garantie de qualité est une des fonctions du droit des marques[603], mais aussi que sa sanction est possible indépendamment de

---

[598] T. LACHACINSKI, *La fonction de la marque*, Master Droit de la Propriété Intellectuelle, Contrats, Transferts de Techniques, Concurrence, Sous la direction de Y. REBOUL, CEIPI, 2006, p. 45.
[599] V. par exemple à ce sujet : CJUE, *Hoffman-La Roche*, 23 mai 1978, *Rec.* p. 1139 ; J.-J. BURST et R. KOVAR, « Le reconditionnement des produits marqués et le droit communautaire », *JCP G*, 1978, II, 12830 – CJUE, *Pfizer*, 3 décembre 1981, *Rec*. p. 2913 ; *RTD eur.,* 1982, p. 166, obs. G. Bonet – CJUE, 11 juillet 1996, *Bristol Myers Squibb et autres, Rec*. I, p. 3457 ; *RTD com*., 1997, p. 251, obs. J. Azéma ; *RTD eur*. 1998, p. 111, obs. G. Bonet.
[600] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs, op. cit.,* n° 51, p. 54.
[601] Av. général Jacobs, conclusions sur CJUE, 17 octobre 1990, *Hag II, précité*
[602] OHMI, 14 septembre 2000, *Unilever*, R0436/1999-1, pt 17.
[603] CJUE, 18 juin 2009, *Bellure, arrêt précité,* point n° 58.

tout risque de confusion. Ainsi, le titulaire d'une marque peut faire interdire son usage par un concurrent « *même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque* »[604]. Le titulaire de la marque peut donc protéger son bien en cas de risque pour le maintien de la qualité du produit, même en l'absence de tout risque de confusion. Pour finir, nous pouvons constater que si cette fonction ne concerne pas directement notre étude à propos des marques olfactives, elle n'empêche pas non plus leur développement. En effet, il ne saurait être affirmé que la marque olfactive remettrait en cause la qualité d'un produit, de sorte que de ce point de vue, ce signe peut tout à fait être admis à titre de marque. A côté de cette fonction de garantie de qualité aujourd'hui admise, l'on peut aussi admettre qu'il existe une fonction de communication propre au droit des marques.

2. *La fonction de communication*

213. La reconnaissance d'une fonction communicative de la marque. Evidemment, la marque remplit une fonction publicitaire car elle concentre et canalise à elle seule les efforts visant à créer une image positive pour un produit. Le droit, se rapprochant des domaines du marketing ou de la gestion, découvre peu à peu l'importance de la fonction communicative de la marque. Ainsi déjà, dans l'affaire Hollywood[605], la chambre de recours de l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur affirmait que « *la marque n'est pas seulement un signe apposé sur un produit pour en indiquer l'origine commerciale, mais aussi un véhicule de communication d'un message au public (image de prestige et sensation de luxe), et représente en elle-même une valeur économique. Ce message est incorporé à la marque à travers un usage, essentiellement publicitaire, qui permettra que la marque soit revêtue du message lui-même, que ce soit à titre informatif ou symbolique* ». Poursuivant encore le processus de reconnaissance de ces nouvelles fonctions, la cour a clairement affirmé que la marque comportait les fonctions de « *communication, d'investissement ou de publicité* »[606]. Aujourd'hui selon la cour, la marque est utilisée en tant « *qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale* »[607], stratégie conférant ici encore une place potentielle à l'odeur qui est vecteur

[604] *ibid,* pt. 63 et 65.
[605] OHMI, Hollywood, Ch. Recours, 25 avril 2001, Recours n° R0283/1999-3, Point 68.
[606] CJUE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *Bellure, précité* V. à ce sujet : J. LARRIEU, « Glissement progressif vers une nouvelle image de la marque », *propr. indust.*, 2010, focus n° 87, p. 3.
[607] CJUE, 23 mars 2010, *Google,* aff. C-236/08 à C-238/08, pt 92. - CJUE, 25 mars 2010, *Die BergSpetche*, aff. C-278/08, pt 33.

privilégié de communication. En effet, un « message olfactif » serait nécessaire à la diversification des signes utilisés dans le commerce, et ne peut être que bénéfique dans la mesure où l'originalité et la diversité des signes permettent d'attirer l'attention des consommateurs et ainsi de renforcer l'image de la marque concernée. L'odeur, qui permet de remplir cette fonction de communication, devrait alors être admise largement car elle répond à une fonction essentielle du droit des marques.

214. La protection de l'image de marque qui en découle. Protéger la fonction publicitaire de la marque, c'est en réalité protéger l'image de marque qui en découle car en effet, l'image est « *l'objet des investissements, la finalité de la publicité et le vecteur de la communication* »[608]. L'image de marque est une notion complexe mais qui mérite respect[609]. Monsieur Maccioni propose de la définir comme « *un bien incorporel constitué par l'ensemble des représentations tendant à singulariser aux yeux du public, la notoriété d'une marque – ou de tout autre élément pouvant avoir une valeur économique – et qui résulte de nombreux investissements (notamment publicitaires et marketing)* »[610]. « L'image » de marque peut alors n'en être pas une : les outils de communication permettant de singulariser une marque peuvent évidemment recouvrir des réalités multiples telle qu'un son ou une odeur qui seraient rattachés à la représentation abstraite de la marque que se font les consommateurs.

L'image de marque est tout d'abord protégée par la loi à travers la règlementation spécifique des marques notoires et renommées, figurant aux articles 5§2 de la directive communautaire de 1988 ou encore à l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. L'objet de ces dispositions est bel et bien de protéger l'image de marque en défendant la réputation de ces marques spécifiques. Cependant, la protection de l'image de marque va ici bien au-delà de la protection de ces seules marques règlementées. Indépendamment de toute renommée, l'ensemble des marques peut être protégée par le biais de la fonction communicative. En effet, si la Cour de Justice a déjà protégé l'image de marque dans le domaine du luxe et des marques considérées comme juridiquement renommées, notamment dans l'arrêt *Ballantine*[611], il n'en demeure pas moins qu'elle l'a aussi fait

[608] CJUE, 4 novembre 1997, *Dior*, aff. C-337/95, pt 39 et 44. - CJUE, 23 février 1999, *BMW*, aff. C-63/97, pt 49.
[609] H. MACCIONI « L'image de marque : émergence d'un concept juridique? », *JCP G* 1996 n° 21, Doctrine n°3934, p. 205.
[610] *Ibid*.
[611] CJUE, 11 novembre 1997, *Loendersloot c/ Ballantine e. a*., aff. C-349/95, *Rec.* 1997 I-6227 ; *RTD eur*. 1998, p. 600, obs. G. Bonet ; C. VILMART, *JCP E* 1998, étude, p. 1821 - point n° 33 : l'atteinte à l'image de marque et à sa fonction de communication doit tenir compte de « l'image de luxe de leurs produits et la grande réputation dont ils jouissent ».

dans des domaines dans lesquels la marque n'était pas particulièrement reconnue. Il semble néanmoins qu'un certain seuil minimum de reconnaissance soit nécessaire[612].

En pratique, la fonction publicitaire et communicative est protégée dans la cadre de la jurisprudence relative au reconditionnement ou encore à la publicité, lorsque par exemple les produits sont abimés ou exposés dans un environnement dégradant. Ainsi, concernant tout d'abord le reconditionnement, il a été jugé par la Cour de justice que l'importateur parallèle se trouvait désormais dans l'obligation d'éviter « *une présentation inadéquate du produit reconditionné* » qui se traduira par un emballage brouillon ou défectueux et portera atteinte à la réputation de la marque[613]. Dès lors que le reconditionnement ne correspond pas à l'image de marque voulu, le titulaire pourra s'opposer à la commercialisation du produit ainsi reconditionné. Il en a été jugé ainsi par la suite s'agissant d'un mauvais étiquetage[614]. Ensuite, concernant la publicité, il a été jugé qu'un revendeur, s'il est libre d'utiliser la marque dans une de ses réclames, ne doit pas porter atteinte à la valeur de la marque « *en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause ainsi qu'à la sensation de luxe qui émane de ceux-ci* »[615]. En conclusion, il semble que l'utilisation d'une marque doit être adéquate, c'est-à-dire conforme aux normes de présentation des produits sur le marché considéré. Enfin, notons que l'atteinte à la fonction de communication, si elle est caractérisée, sera sanctionnée par la contrefaçon en droit interne car « *s'attaquer à l'image, c'est s'attaquer à la marque* »[616].

---

[612] CJUE, 11 juillet 1996, *Bristol-Myers Squibb e. a. c/ Paranova*, aff. C-427/93, C-429/93 et C-436/93, points n° 32 et 76.
[613] *Ibid.*, point n° 75.
[614] CJUE, Ballantine, arrêt précité,
[615] CJUE, 4 novembre 1997, *Dior Evora*, Aff. C-337/95, *Rec.* 1997 I-6013, point n° 45 ; M.-C. BERGERES, *D.* 1998, jur. p. 587 ; *RTD eur*. 1998 p. 596, obs. G. Bonet ; V. dans le même sens : OHMI, *Hollywood*, Ch. Recours, 25 avril 2001, Recours n° R0283/1999-3, qui pose que la marque, « en sus d'être un indicateur d'origine, peut fonctionner aussi comme vecteur d'un message qui lui est associé et qui doit être protégé avec elle ». Ainsi, une atteinte est portée à la marque lorsque la publicité est obscène ou dégradante (point n° 85).
[616] J. LARRIEU, *précité,* V. à ce sujet les arrêts cités dans l'article : Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-66.987, *SARL Marm c/ SAS Chanel : JurisData* n° 2010-002604. - Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-65.844, *Sté Land c/ Sté Chanel.* - Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-66.522, *SARL Béry c/ SAS Chanel : JurisData* n° 2010-002600

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

215. Une marque moderne. Depuis toujours la marque est un gage de qualité, un signe distinctif servant à identifier sinon le fabricant, au moins le responsable d'un produit, plus récemment d'un service. Outil de la dynamique économique par nature car elle stimule l'offre et la qualité des produits et services, la marque reste tributaire de l'évolution des marchés. Du fait de la mondialisation et de la multiplication des marques utilisées, cette dernière est devenue, sous l'influence communautaire, un outil de travail des opérateurs qui sont principalement protégés par le principe de distinctivité. L'évolution perdurant et l'économie se complexifiant davantage, rien n'empêche de nouvelles avancées en la matière, telle que celle dont nous traitons : les marques olfactives. Sous couvert du respect des règles juridiques mise en place ou à venir – notamment la réforme du droit communautaire des marques sur la représentation graphique – la pratique mercatique se prête fort bien à l'accueil de ces marques peu conventionnelles.

Afin de renforcer cette admissibilité, nous pensons que l'étude historique des marques a aussi le mérite de révéler que la marque est en corrélation étroite avec le marché mais existe indépendamment de toute intervention législative. Les utilisateurs de marques en faisait usage sans même se poser la question de savoir si tel signe était acceptable ou même s'il était perçu comme une marque par l'acheteur. L'immixtion du droit au sein du système des marques fut nécessaire en vue de réguler et de sécuriser la concurrence mais nous pensons que tous les cadres rigides imposés ne sont pas légitimes, notamment au regard de l'essence même des marques.

216. L'importance de l'étude des fonctions de la marque en pratique. Pour Josserand, les droits ont des fonctions morales et sociales qui expliquent l'usage nécessairement limité qui doit en être fait. La découverte de ses nouvelles fonctions constituent un « *instrument de progrès, un procédé d'adaptation du droit aux besoins sociaux* »[617]. Mais les fonctions sont bien plus encore : elles sont le cœur du droit, sa raison d'être et sa légitimité.

Ces fonctions sont déterminées par le juge bien plus que par le législateur : il est alors permis d'élargir le champ des fonctions selon l'évolution des droits en cause. Pour ce qui est du droit des marques, la jurisprudence actuelle est en train de refaçonner l'ensemble du régime des

[617] L. JOSSERAND, « De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus de droit », *D.* 2006, n° 241 et s.

marques par rapport au concept de fonction de la marque[618]. Ainsi, le régime juridique de la marque est largement déterminé par ces fonctions[619]. Les conditions d'obtention ou de validité de la marque, mais aussi la portée du droit de marques, sont ainsi modifiées substantiellement du fait de l'avènement de nouvelles fonctions et de la consécration du consommateur en tant que cible centrale du droit[620]. « *Point de délivrance du droit dès lors, point de validité ou de maintien en vigueur non plus, si le signe ne remplit pas, ou n'est pas susceptible de remplir, cette fameuse fonction de garantie d'identité d'origine que la Cour de Justice a reconnu à la marque et à laquelle elle attache aujourd'hui tant de conséquences juridiques* »[621]. *A contrario*, le signe, quel qu'il soit, qui est à même de remplir ces fonctions peut constituer une marque, raisonnement qui nous intéresse dans le cadre des marques olfactives car elles sont à même de garantir l'identité d'une origine déterminée, de même que d'exercer une fonction de communication significative sur le marché. L'utilisation d'odeurs particulières peut par ailleurs renforcer la qualité d'une marque qui brillera par son originalité. Toutes les fonctions du droit des marques sont alors satisfaites en l'espèce. L'éventualité de ces marques particulières étant acquise s'agissant de l'évolution du régime mais aussi des fonctions des marques, il est encore possible de démontrer que l'acceptation croissante de marques de plus en plus originales, qu'elles soient visibles ou imperceptibles, laisse une place aux marques olfactives (**Chapitre II.**).

[618] T. LACHACINSKI, *La fonction de la marque*, Master Droit de la Propriété Intellectuelle, Contrats, Transferts de Techniques, Concurrence, Sous la direction de Y. REBOUL, CEIPI, 2006.
[619] J. SCHMIDT et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 4ème éd., 2007, n° 464.
[620] V. à ce sujet notamment : J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », *Propr. industr.*, 2012, Dossier, n° 4, p. 16 ; P. TREFIGNY-GOY, « L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque », *Propr. industr.*, 2012, Dossier, n° 5, p. 21.
[621] J. PASSA, *ibid.*, point n° 2.

CHAPITRE 2. L'ACCEPTABILITÉ CROISSANTE DES MARQUES ATYPIQUES

217. Affirmation préliminaire : l'intégration croissante des signes atypiques dans la stratégie du marketing. « *Parler et vendre au cerveau* »[622], tel est l'objectif premier du marketing. Depuis toujours les commerçants tentent de séduire les chalands par une odeur, un son ou une disposition colorée de leurs produits. Néanmoins, face à la multiplication des produits, et surtout de produits similaires sur un marché internationalisé, la recherche de séduction du consommateur s'est accrue : « *proposer un produit ne suffit plus, il faut d'abord que ce produit soit perçu par l'acheteur potentiel comme supérieur aux produits concurrents* »[623] et ce afin de différencier les produits « *dont les caractéristiques techniques subissent le poids de la standardisation et de sa banalisation corollaire* »[624]. Or, afin de faire réagir un consommateur, les attributs fonctionnels d'un produit ne suffisent pas : il faut exploiter ses attributs symboliques que sont les évocations sensorielles liées au produit. Le marketing émotionnel est ainsi basé sur la psychologie cognitive qui démontre que nos comportements sont parfois irrationnels et dirigés par nos émotions, l'acte d'achat y compris. Le marketing sensoriel est alors davantage une science de la perception que de la réalité. Les cinq sens sont utiles à l'acte d'achat, on parle alors de marketing « poly-sensoriel » afin de susciter des réactions cognitives favorables. Le marketing olfactif, tout comme le marketing sonore ou visuel, fait aujourd'hui partie intégrante du système économique contemporain : il apparait alors légitime de tenter de trouver une protection juridique adéquate pour ces signes pourtant appropriables mais non encore appropriés.

218. Une vision pragmatique. Nous nous tournerons principalement vers la jurisprudence pour faire état de l'avancée constante des signes atypiques reconnus en tant que marque. En effet, nous avons déjà abordé la question des signes susceptibles d'être reconnus à

[622] Il s'agit ici du sous-titre d'un ouvrage de P. Georges et M. Badoc intitulé *Le neuromarketing en action*, Eyrolles, 2010.
[623] A. GIBOREAU et L. BODY, *Le marketing sensoriel, de la stratégie à la mise en œuvre*, éd. Vuibert, 2007, p. 8.
[624] V. BARNET, P. BREESE et al., *Le marketing olfactif*, Les presses du management, Paris, 1999, p. 92, cité dans D. GALAN, *op. cit.,* n° 495, p. 399.

titre de marque à travers les différentes lois et autres conventions internationales[625]. Mais surtout, c'est à la jurisprudence de juger, en pratique, de l'acceptabilité d'un signe à titre de marque par l'interprétation qu'elle fait des textes qui lui sont soumis. Nous n'excluons pas néanmoins de faire état d'avancées législatives marquantes qui ont permis d'accueillir certains signes au sein du droit des marques, notamment lorsque le doute était permis quant à leur validité. Afin de suivre une logique temporelle et pragmatique, nous envisagerons tout d'abord les signes visibles (**Section 1.**), avant de nous pencher plus particulièrement sur les signes les plus originaux, les signes non perceptibles par la vue (**Section 2**.).

Section 1. Les marques « visibles »

219. Parmi les marques visibles se trouvent évidemment les marques nominales, signes empiriques du droit des marques qui ne posent pas de problème car ils ne sont pas réellement atypiques **(§1**.). A côté, les marques figuratives emportent davantage de remarques dans la mesure où l'originalité dont font preuve les déposants apparait parfois contraire aux principes du droit des marques **(§2**.).

§1. Les marques nominales

220. Absence d'originalité intrinsèque. « *La première image que l'on a d'une marque est celle qui est véhiculée par son nom* »[626]. Dans la mesure où ils constituent le fondement du droit des marques, les signes nominaux sont aussi les plus répandus et il n'existe à notre connaissance aucune marque qui ne possède pas de nom et qui soit seulement figurative ou seulement sonore. Les consommateurs ont en effet besoin d'une référence verbale pour identifier une marque, condition essentielle, mais aussi pour la mémoriser. Les marques nominales ne sont donc pas très originales en soi. Or, puisque « *le plus beau patrimoine est un nom révéré* »[627], le titulaire a tout intérêt à enregistrer un nom marquant dont les consommateurs se rappelleront. Du fait de la multiplication des marques, les termes libres

[625] Cf. *supra* n° 87 et s.
[626] CH. ZANELLA, *Les marques nominatives*, Litec, IRPI, Coll. Droit des affaires, 1995, p. 1.
[627] VICTOR HUGO, *Odes et Ballades*, éd. de Pierre Albouy, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1980, II., IV.

s'amenuisent et les entreprises ont tout intérêt à trouver des termes originaux pour marquer leurs produits.

Les textes, notamment l'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, visent « *les dénominations sous toutes ses formes* » avant de proposer une liste de signes envisageables. Ainsi, les noms patronymiques, prénoms, pseudonymes, noms géographiques et dénominations arbitraires entrainent de nombreux contentieux du fait de l'existence de droits antérieurs mais ne sont pas réellement atypiques, notamment parce que ce sont des signes utilisés depuis fort longtemps et qui se raréfient. Ils constituent des marques valables sous réserve, comme toute marque, de respecter les conditions de fond de validité des marques. Pour ce qui est de notre étude, nous nous intéresserons plus particulièrement aux lettres, chiffres et slogans parce qu'ils sont des signes plus récents et à notre sens plus originaux.

A. Les lettres, les chiffres et les sigles.

221. Les lettres, les chiffres et les nombres isolés. En tant que tels, les lettres et les chiffres pris isolément peuvent constituer, et ce depuis longtemps, une marque, sans même avoir besoin d'être stylisés ou de revêtir un élément distinctif spécifique. La jurisprudence admettait en effet, bien avant que les textes ne le fassent, le dépôt des marques de ce genre[628]. En pratique pourtant, il semble difficile d'admettre qu'un chiffre, voire un nombre, ou une lettre seule soit considérés par le public pertinent comme des marques à part entière. Par exemple, s'il n'est pas revêtu d'une typographie spécifique, le chiffre pris isolément ne pourra être protégé que s'il n'est pas décliné par la suite en différentes formes, auquel cas le dépôt priverait les autres concurrents de tout utilisation dudit chiffre, de même que le consommateur n'y verrait qu'un élément décoratif impropre à constituer une marque[629]. Dans la majorité des cas, une lettre ou un chiffre isolés ne seront admis à l'enregistrement que s'ils se présentent sous une forme graphique particulière, un style ou une couleur par exemple, car ils sont, en

[628] A. LE TARNEC et M.-C. MAISEL, « Considérations sur la protection de la marque numérique », *Gaz. Pal*. 1980, 1, doctr., n°49.

[629] V. par ex. : Cass. com., 15 décembre 2009, "86", pourvoi n° 08-21214, inédit**. S**elon la Cour, « le signe "86" fait l'objet de nombreuses et différentes déclinaisons, au fil des années, en ce qu'il est agrémenté de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation, soit accompagné d'une dénomination telle que Baby, Motocross, RW 86, DP 86, Lucky ou encore présenté dans des cartouches de différentes formes ; que ces déclinaisons ne sauraient être regardées, contrairement aux allégations de la société DPAM, comme une forme modifiée du signe n'en altérant pas le caractère distinctif, d'autant que celui-ci ne présente pas un caractère attractif fort, de sorte que le public concerné, percevant le signe exclusivement comme un motif décoratif, n'établit aucun lien avec la marque enregistrée »

soi, peu distinctifs[630]. Les actions en contrefaçon seraient alors très courantes dans la mesure où la moindre utilisation entrainerait un risque de confusion ou d'imitation et dès lors l'appréciation de l'atteinte serait délicate.

Du fait de la spécificité de ces signes, les juges du fond semblent réticents à leur trop large admission. Certains tribunaux ont alors refusé à l'enregistrement des signes qu'ils estimaient banals[631]. De même, l'OHMI a refusé certaines marques constituées d'un seul chiffre[632]. Cependant dans l'ensemble, les juridictions admettent ces marques à l'enregistrement. Ainsi par exemple, la Cour de cassation a jugé que les marques « n°5 » et « n°19 » étaient insolites s'agissant de parfums et que le signe était suffisamment distinctif pour constituer une marque valable[633]. De la même manière la lettre « Ô » pour un parfum[634] ou la lettre A pour Aréva[635] ont été admises. Il ressort néanmoins de cette jurisprudence que l'ensemble des lettres ou chiffres admis présentaient un caractère d'originalité, soit dans leur graphisme (un A stylisé ou un accent sur le O), soit parce qu'ils étaient sous une forme spécifique (« n° »). Il s'avère en effet difficile d'admettre des signes dont le caractère distinctif est faible dans la mesure où leur défense ultérieure sera compromise.

222. Les sigles et les combinaisons de chiffres et de lettres. Sous forme de combinaison, les lettres et les chiffres semblent davantage admissibles. Associés à d'autres éléments, la distinctivité de ces signes est en effet moins discutable dans la mesure où l'imitation ou la reproduction sera plus flagrante : des marques telles que « Pastis 51 » ou « B 21 » sont en effet distinctives. De la même manière, l'utilisation du même nombre pour le même type de bien peut apparaitre suspecte, ce qui permet la protection dudit nombre au sein de la marque[636]. Une limite existe tout de même : l'élément chiffre ou lettre présent dans la combinaison devra être suffisamment distinctif pour constituer un élément indispensable de la

---

[630] V. sur ce point de vue : J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, « Marque de fabrique, de commerce ou de service », n° 96, octobre 2006 (dernière mise à jour : janvier 2012) ; J.-J. BURST, note sous TGI Strasbourg, 9 mai 1978, *D*. 1978, p. 658.

[631] V. par ex. au sujet de la marque « n°3 » : TGI Strasbourg, 9 mai 1978 : *D.* 1978, jur. p. 658, note Burst, confirmé par CA Colmar, 27 février 1979 : *D.* 1979, jur. p. 540.

[632] OHMI, 3ème ch. rec., 22 juin 1999, *Caterham,* au sujet du chiffre « 7 », décision R 63/1999-3, *PIBD,* 2000, p. 697, III, n°228 ; TPI, 21 mai 2008, *Enercon c/ OHMI*, aff. T-329/06, *Rec.* II, p. 76 ; contra, une marque peut être constituée d'une seule lettre, un I majuscule : TPI, 13 juin 2007, *IVG Immobilien c/ OHMI*, aff. T-441/05, Rec. II, p. 1937, *Propr. industr.*, 2007, comm. n° 72, obs. A. Folliard-Monguiral.

[633] Cass. com., 16 mai 1984,

[634] CA Paris, 20 février 1986 : *PIBD* 1986, III, p. 30. – CA Douai, 21 novembre 2006 : *PIBD* 2007, n° 848, III, p. 210.

[635] CA Paris, 17 novembre 2006 : *PIBD* 2007, n° 845, III, p. 92.

[636] V. par ex. : CA Paris, 5 février 1952, Aux 100 000 chemises et Aux 100 000 vêtements : *Ann. propr. ind*. 1953, p. 111.

marque. Dans le cas contraire, un tel signe ne serait pas protégé s'il est « *noyé dans d'autres composantes et n'en constitue pas l'élément distinctif* »[637].

Les sigles sont quant à eux composés des initiales d'un nom en vue d'y faire une référence directe. Leur protection est communément admise dans la mesure où leur distinctivité est acquise[638] : un sigle est bien souvent unique et connu du consommateur[639]. Du fait de leur distinctivité, la jurisprudence protégeait les sigles lorsqu'un concurrent y accolait un nom générique mais un arrêt récent de la CJUE ne le permet plus. En effet, La Cour de Justice a décidé, s'agissant de la reproduction d'un sigle, qu'« *un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen* »[640]. Seule l'imitation pourra alors être invoquée, lorsque par exemple l'imitateur supprime ou ajoute une lettre au sigle : il faudra donc prouver le risque de confusion. Il n'en demeure pas moins que cette combinaison originale de lettres ne pose aucun problème quant à son enregistrement, ce qui est également le cas des slogans.

B. Les slogans

223. Une reconnaissance globale. Le slogan, admis depuis longtemps déjà en tant que marque[641], est un « assemblage de mots » tel que prévu à l'article L.711-1 du Code. S'agissant d'une marque, il ne doit pas s'agir d'un ensemble de mots destiné à promouvoir ces produits ou services dans des termes courants : il n'exercerait alors pas la fonction de marque car perçu

---

[637] S. DURRANDE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7100, n° 56. V. à ce sujet : CA Paris, 21 octobre 1987, *Harpic puissance 3 et La croix WC 3* : *PIBD* 1988, III, p. 189 ; *RTD com*. 1988, p. 628, obs. Chavanne.

[638] V. les exemples cités par S. DURRANDE, *ibid.* : Cass. com., 26 novembre 2003, "TBS" : JurisData n° 2003-021192 ; *Bull. civ*. 2003, IV, n° 183 ; *PIBD* 2004, n° 780, III, p. 100. – Cass. com., 31 mars 2004, "NRJ" : *JurisData* n° 2004-023341 ; *PIBD* 2004, n° 789, III, p. 383. – le sigle est parfois accompagné d'un élément figuratif, TGI Paris, 22 janvier 2008, "SFR" : *PIBD* 2008, n° 873, III, p. 288. – Cass. com., 26 février 2008, "LG" : *PIBD* 2008, n° 873, III, p. 281.

[639] C'est le cas par exemple du sigle « PME » et « PMI » : Cass. com. 16 juillet 1991, *JCP G* 1991, IV, p. 366.

[640] CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/00*, LTJ Diffusion* : *D*. 2003, p. 2685, obs. S. Durrande ; *RTD com*. 2003, p. 501, obs. Azéma ; *Comm. com. électr*. 2003, comm. 47, C. Caron ; *Propr. intell*. 2003, n° 7, p. 203, obs. G. Bonet.

[641] Sous l'empire de la loi de 1964 déjà : Cass. com., 1er février 1994, *RJDA* 1994, n° 731 ; CA Paris, 26 janvier. 1989, *PIBD* 1989, n° 457, III, p. 329. Puis, sous la loi de 1991, v. par ex. : CA Paris, 18 décembre 1998, RD *propr. intell*. 1999, n° 96, p. 47.

par le consommateur comme une réclame et non une marque[642]. Par ailleurs, même dépourvu de caractère descriptif par rapport au produit visé, un slogan ne peut constituer une marque s'il se borne à délivrer un message publicitaire de portée générale car il ne peut être perçu comme un indicateur de l'origine du produit ou service. Ainsi, « *les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur de tels slogans* »[643]. Pour la même raison, le slogan ne doit pas être un moyen détourné pour le titulaire de s'approprier une expression du langage courant. Globalement les auteurs ne semblent pas d'accord sur la faculté d'adopter un slogan en tant que marque. Si certains y sont favorables et y voient un palliatif à un droit d'auteur trop strict[644], d'autres au contraire sont contre et considèrent que le slogan « *n'est pas à conseiller* » en tant que marque[645].

224. La faiblesse du caractère distinctif du slogan. L'étude des divers arrêts concernant les slogans démontrent une certaine réticence des juridictions à leur reconnaitre une protection, notamment au niveau des juridictions communautaires. Le Tribunal de Première Instance juge ainsi que « *l'article 7, §1, sous b) impose de rechercher s'il apparait exclu que le signe en cause puisse être apte à distinguer, aux yeux du public ciblé, les produits ou les services visés de ceux d'une autre provenance, lorsque ce public sera appelé à arrêter son choix dans le commerce* »[646]. Il affirme par ailleurs que le slogan doit être apte à exercer la fonction de la marque[647]. Le signe doit donc « *être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits et services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale* »[648]. L'on retrouve ici la fonction essentielle du droit des marques qui permet de juger de la validité d'une marque. En l'espèce, il a été jugé que le consommateur ne serait pas en mesure de différencier le slogan, en tant que marque, d'une publicité promotionnelle. Le slogan ne peut donc pas ici être analysé comme

[642] J. PASSA, « Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur », *Propr. intell*. 2005, n° 14, p. 31, n° 29.
[643] CJUE, 21 octobre 2004, *Das Prinzip*…, *Propr. intell*. 2005, n° 15, p. 196, obs. I. De Medrano Caballero.
[644] S. DURRANDE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », art. précité, n° 53.
[645] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, *op. cit.*, n° 99, octobre 2006 (dernière mise à jour : janvier 2012).
[646] TPICE, 5 avril 2001, *Easybank*, *Rec.*, II, p. 1259; *PIBD* 2001, n° 726, III, p. 439.
[647] TPICE, 11 décembre 2001, *Das prinzip…, Rec*., II p. 3739 ; *propr. intell*. 2002, n° 3, p. 92, obs. E. Joly.
[648] TPICE, 5 décembre 2002, *Real people, Rec.,* II, p.5179, point n° 20.

une véritable marque. Dans la droite ligne de cette jurisprudence, de nombreux arrêts refusent la qualification de marque aux slogans car ils ne possèdent pas de caractère distinctif[649].

Dans l'ensemble, la reconnaissance des marques nominales, même originales, est largement admise, mis à part certains signes comme les slogans qui méritent une réflexion complémentaire. Les marques figuratives, notamment celles récemment découvertes, méritent elles aussi une réflexion quant à leur existence.

§2. Les marques figuratives

225. Parmi les marques, les signes figuratifs ont une place de choix : ils permettent l'ornementation des produits et sont donc très prisés. De tout temps en effet, les dessins, couleurs et autres signes ont été utilisés en tant que marque. Néanmoins, comme en matière de nom, la multiplication des marques et la restriction des signes libres ont amené les titulaires à imaginer de nouveaux procédés : la marque tridimensionnelle (**A.**), les couleurs (**B.**) ainsi que la récente marque en mouvement (**C.**) en sont les exemples les plus frappants. Nous ne traiterons alors que de ces signes, laissant de côté les formes planes tels que les dessins, les étiquettes et autres lisières qui n'appellent pas de réflexion particulière.

A. Les signes tridimensionnels[650]

226. L'idée d'une marque en trois dimensions imposait par elle-même, lorsqu'elle émergea, une vision d'avant-garde, de futur. Du fait de cette originalité, l'admission de ces

[649] V. par ex. : TPICE, 2 juillet 2008, aff. T-186/07, *Dream do it !* : simple incitation à réaliser ses rêves – OHMI, janvier 2008, aff. R 1193/2008-1, *Free your skin,* pour des rasoirs– OHMI, Fév. 2009, aff. R 616/2009-2, *What you need when you need it* : slogan considéré comme une simple publicité – OHMI, 4 février 2010, aff. R 880/2009-1, *What you need to know about everything that matter*, rejet car simple but promotionnel.

[650] Sur ce sujet, V. notamment : A. BOUVEL, « Qu'importe le flacon… le droit des marques malmené par les emballages », *Propr. intell.*, octobre 2003, n°13, p. 863 ; S. DURRANDE, « Chronique de droit des marques, signes susceptibles de constituer une marque », *D.* 2007, Panorama, p. 2833 ; S. DURRANDE, « Chronique de droit des marques, signes susceptibles de constituer une marque », *D.* 2005, Panorama, p. 500 ; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « La protection des formes par la marque communautaire », *Propr. Industr.* 1er février 2003, n° 3, p. 9 et s. . P. LEVEL, « La protection des formes selon le droit des marques », dans *Le nouveau droit des marques en France*, colloque IRPI, librairies techniques, coll. Droit des affaires, 1991 ; B. HUMBLOT, « Jurisprudence communautaire et ratio legis des motifs de refus d'enregistrement : le cas des marques composées de la forme du produit », *Lamy droit de l'immatériel*, 2006, n° 22/50 ; F. POLLAUD-DULIAN, « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », *RJDA* 8-9/2003, p. 707.

signes a été difficile (**1.**). La particularité de ces signes nécessite par ailleurs un cadre juridique strict qui limite son utilisation afin d'éviter les dérives (**2.**)

1. L'admission du signe tridimensionnel

227. Une lente ascension. L'admission de la marque tridimensionnelle ne s'est pas faite sans encombre. Ainsi se posait la question de savoir si « *l'élément matériel qui doit porter la signification distinctive peut consister en la forme du produit, si le produit lui-même peut être le support de la signification distinctive* »[651]. Certains auteurs[652] considèrent que la marque ne répondrait pas à sa propre définition, qui est d'être un signe, si l'on acceptait de protéger la forme du produit lui-même. En effet, le signe se définit comme « *tout objet, forme ou phénomène qui représente autre chose que lui-même* »[653]. La marque ne peut pas être le signe en lui-même : « *il apparaît intuitivement normal, logique ou évident que la forme du produit – c'est-à-dire d'une certaine manière le produit lui-même – ne puisse pas être utilisé comme signifiant d'un signe ambitionnant de le désigner* »[654]. Roubier, déjà, estimait qu'il s'agissait d'une dérive du droit des marques qui permettrait, à plus ou moins long terme, d'accepter à l'enregistrement toutes les caractéristiques des produits, à savoir leur odeur, leur température ou encore sa « *résonance acoustique* ». Le signe, qui désigne le produit, doit alors le faire en dehors de celui-ci[655], au risque pour le public de confondre le produit et le signe distinctif censé le désigner.

---

[651] B. HUMBLOT,, *art. précité* n°4

[652] Notamment, pour le plus contemporain Benoit HUMBLOT, *art. précité* – mais aussi E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, Paris, 1875.

[653] G. MOUNIN, *Dictionnaire de la linguistique*, p. 299, cité par B. HUMBLOT,, art. précité, n°8.

[654] B. HUMBLOT, Étude du droit des marques au regard de la linguistique, Thèse, Montpellier, 2000, n° 110 à 113, p. 50 et 51 : « *Une difficulté semble surgir (...) lorsque la distance entre la forme qui suscite la signification et la réalité désignée par cette signification se réduit, lorsqu'il y a identité ou proximité entre l'une et l'autre. C'est le phénomène de l'iconicité directe. Pour dire le produit, on peut le montrer, en quelque sorte le produit devient alors vecteur de sens ; il suscite la signification qui le désigne. Supprimer la distance entre le signifiant de la marque et la réalité qu'elle désigne, revient sans doute à sortir des schémas du langage qui semblent imposer une distance entre le signifiant associé au signe et le référent de ce dernier. Toujours est-il qu'il apparaît intuitivement normal, logique ou évident que la forme du produit – c'est-à-dire d'une certaine manière le produit lui-même – ne puisse pas être utilisé comme signifiant d'un signe ambitionnant de le désigner. Ainsi, nous comprenons que la fragrance d'un parfum ne puisse pas, dans une logique langagière, constituer le signifiant suscitant sa signification, sa marque. Il est important de souligner que cette impossibilité, valable pour la réplique exacte de la forme du produit, doit le demeurer pour des représentations insuffisamment altérées et distantes de ladite forme, et notamment pour des représentations photographiques. Il serait étrange, par exemple que la photographie d'un véhicule automobile prétende être la forme suscitant sa marque, être constitutive du signifiant du signe qui le désigne. Constatons que cette situation, acceptable dans les tableaux surréalistes, ne l'est ni dans le langage, ni en droit des marques* ».

[655] P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, 1954, t. 2, p. 554.

Un autre reproche pouvait être fait à ces marques particulières dans la mesure où le droit des marques se retrouve en concurrence avec d'autres droits. La forme du produit ou son conditionnement peut en effet être protégée par le droit des dessins et modèles en tant que forme présentant une apparence propre[656], mais aussi par le droit des brevets car la forme du produit est toujours plus ou moins conditionnée par une fonction technique ou un caractère utilitaire[657]. Le cumul de protection permettrait alors au titulaire de contourner le droit et ainsi obtenir, par le biais du droit des marques, une protection illimitée là où les autres droits de propriété intellectuelle restreignent la durée de leur protection. La remarque n'est toutefois pas juridiquement légitime en ce qui concerne les dessins et modèles car le droit n'interdit pas le cumul, pour une même forme, de la protection du droit des marques et de celle du droit des dessins et modèles : ce dernier ne poursuit en effet pas le même but que le droit des marques. En effet, alors que ce dernier n'est qu'un signe de ralliement de la clientèle, le dessin ou le modèle est « *une création de forme qui trouve sa fin en elle-même* »[658].

Malgré tous ces reproches, la doctrine majoritaire a néanmoins admis depuis longtemps la validité de ces signes à titre de marque en France, même si la majorité des pays européens refusaient cette éventualité[659]. Pouillet, déjà, ne voyait « *aucune raison plausible de soustraire à la protection de la loi de 1857 la forme même du produit* », et pensait que, « *dans nombre de cas, cette forme, nouvelle et spéciale, constituera au contraire une marque très caractéristique* »[660]. De même la jurisprudence, bien avant la consécration légale de ces signes, permettait leur protection en interprétant largement le terme d' « enveloppes » issu de la loi de 1857. Elle a tout d'abord reconnu que la forme du produit pouvait être protégée[661], puis l'emballage et les bouteilles[662].

---

[656] Le droit des dessins et modèles a été uniformisé par la directive n° 98/71/CE du 13 octobre 1998 ainsi que par le Règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001. La durée de protection est ici de 25 ans maximum.

[657] F. POLLAUD-DULIAN, art. précité, p. 707.

[658] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, *op. cit.*, n° 114, octobre 2006 (dernière mise à jour : janvier 2012).

[659] Ce fut le cas de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne notamment qui ont refusé ces marques pendant longtemps du fait de leur absence de distinctivité : v. à ce sujet R. PLAISANT, *Marques de fabrique et concurrence déloyale*, Delmas, 5ème éd., 1982, n° D-22.

[660] E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, Paris, 1875, n° 41, p. 38 et s.

[661] V. par ex. la forme du bouillon cube : CA Paris, 30 juin 1921, *Ann. propr. ind*. 1921, p. 325 ; ou pour des bonbons en forme d'orange, CA Douai, 29 avril 1929, *Ann. propr. ind*. 1929, p. 257.

[662] V. les exemples cités par J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-M. MOUSSERON, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, art. précité, n°114 : CA Nîmes, 30 mai 1927, *Ann. propr. ind*. 1929, p. 243 ; Cass. crim. 21 février 1931, *Ann. propr. ind*. 1931, p. 240 ; CA Paris, 4 mars 1957, *Ann. propr. ind*. 1957, p. 174 ; 11 mars 1958, *RIPIA* 1959, p. 106, note RD ; Cass. 20 mars 1985, *PIBD* 1985, III, p. 289.

228. La définition juridique du signe tridimensionnel. La loi française reconnait depuis 1964 les marques à trois dimensions, l'article premier de cette loi visant en effet « *la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement* ». Lorsque le droit communautaire a mis en place la directive d'harmonisation, et puisqu'il existait un désaccord sur ce point entre les pays de l'Union, les instances ont dû établir un régime strict de ces marques. Figurant parmi les signes figuratifs, le signe tridimensionnel comporte « *les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement* »[663]. Néanmoins pour ces signes spécifiques, des critères différents de ceux des autres signes ont dû être ajoutés. Ainsi, selon l'article 3 §1 e) de la directive : « *Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...) e) Les signes constitués exclusivement : i) par la forme imposée par la nature même du produit, ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit* ». Si la protection de ces signes n'est plus discutable en théorie, il apparait toutefois légitime d'analyser de façon pragmatique les critères établis par le droit.

2. L'encadrement de la protection

229. C'est sous couvert de la sécurité juridique qu'il existe un renforcement des conditions applicables en la matière : il serait en effet dangereux de laisser quiconque s'emparer de ce qui fait l'essence d'un produit ou un service car il en priverait les concurrents de tout usage par la suite[664]. Cette « *ratio legis* » avait été parfaitement illustrée par le professeur Chavanne en 1974, « *ce qui doit être évité, c'est un abus de l'emploi d'une forme comme marque, abus qui aboutirait non plus à permettre de distinguer un produit ou un service d'autres produits ou services similaires mais à conférer au titulaire de la marque des avantages anormaux ou à imposer à ses concurrents des restrictions ou des gênes anormales. C'est donc la finalité du droit à la marque qui va devoir servir de critère pour apprécier les*

[663] Article 2 de la Directive de 1989 sur les marques telle que codifiée par la directive 2008/95/CE ; Article L. 711-1 alinéa 2, c), du Code de la propriété intellectuelle.

[664] Dans l'arrêt Philips La Cour de justice des communautés européennes affirme que l'article 3-1, e), de la directive d'harmonisation « *vise à refuser l'enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l'exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d'offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu'ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit. Dès lors que l'article 3-1, e), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige qu'une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci puisse être librement utilisée par tous, cette disposition empêche que de tels signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque* » : CJUE, 18 juin 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer products Ltd*., (forme d'un rasoir électrique à trois têtes rotatives), aff. n° C-299/99, pt 79-80 : *Rec*. 2002, I, n° 77 ; *RJDA* 2003, n° 2, p. 202 ; *Propr. industr.* 2002, comm. 71, note F. Greffe.

conditions de validité des marques à trois dimensions »[665]. Afin d'éviter les abus, des critères d'exclusion propres aux marques en trois dimensions ont donc été établis (a.). Il semble par ailleurs que la distinctivité de ces signes pose problème (b.)

a. Les motifs d'exclusion propres aux marques tridimensionnelles

230. La forme imposée par la nature du produit. Dans ce domaine la frontière entre cette exclusion et l'exigence de distinctivité qui impose d'exclure les signes nécessaires ou génériques est ténue. En effet, la forme imposée par la nature du produit est celle sans laquelle le produit n'existerait pas et qui apparait comme impérative pour tous les produits du même genre. Il ne peut donc s'agir dans ce cas d'un signe distinctif car la forme se confond avec la forme nécessaire du produit. De nombreux produits sont ainsi tributaires d'une certaine standardisation qui empêche leurs utilisateurs de déposer comme marque la forme en question. L'objectif ici encore est d'éviter l'appropriation par un seul d'une forme utile à tous. Rares sont les arrêts qui ont eu à se prononcer sur la question. Notons toutefois un arrêt de la Chambre des recours qui indique, s'agissant d'une marque de savon, que « *puisque la forme objet de la demande d'enregistrement ressemble à la forme communément utilisée pour les pains de savon et que cette forme résulte de l'usage normal d'un tel produit, le signe est constitué exclusivement de la forme imposée par la nature du produit et ne peut être enregistré aux termes de l'article 7 (1)(e)(i)* »[666].

231. La forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Le texte vise ici le signe « exclusivement » constitué par la forme dictée par la fonction. Ainsi, toujours par référence à la « *ratio legis* », la Cour de Justice a affirmé qu'« *une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci doit pouvoir être librement utilisés par tous* »[667]. La fonction technique d'un produit doit rester libre et ne peut pas être réservée par un seul opérateur économique, même indirectement. Ainsi, même si d'autres formes pourraient atteindre le résultat technique escompté, il n'est pas permis de s'en réserver l'usage[668], le critère de la multiplicité des

[665] A. CHAVANNE, « Modèles et marques de fabrique », dans *Mélanges Desbois*, Dalloz, 1974, p. 119.
[666] Ch. Rec., 15 mars 1999, aff. R 74/1998-3, §26.
[667] CJUE, 18 juin 2002, *précité,* point n° 80.
[668] « *Dès lors que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d'une produit sont attribuables uniquement au résultat technique, ledit article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, exclut l'enregistrement d'un signe constitué par ladite forme, même si le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes* », CJUE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, point 83.

formes est ainsi rejeté pour ce qui concerne le droit des marques. Le fait qu'il existe d'autres formes possibles ne permet pas en effet de démontrer que la forme n'est pas exclusivement fonctionnelle.

Il résulte enfin de la jurisprudence que ce sont les caractéristiques essentielles de la forme qui doivent être exclusivement fonctionnelles. Ainsi, une combinaison arbitraire d'éléments fonctionnels et d'autres éléments qui ne le sont pas pourra obtenir protection par le droit des marques, notamment si « *l'impression d'ensemble est distinctive* »[669]. Néanmoins, « *une forme qui contient un élément arbitraire mineur du point de vue fonctionnel, comme peut l'être la couleur, n'échappe pas à l'interdiction* »[670]. La forme ne sera alors refusée que lorsqu'il apparait qu'elle a été choisie uniquement pour des raisons fonctionnelles. La jurisprudence française est en ce sens et refuse à l'enregistrement les marques constituées d'une forme simple qui est dictée par la fonction à remplir. Ainsi, un disque abrasif, ou la forme d'un Lego ont été refusés[671]. Par contre, lorsque des éléments originaux existent, la jurisprudence en admet la protection. Il en est ainsi de la bouteille de Perrier[672], mais aussi de la boite à bonbon Smarties[673] ou encore du boitier Canderelle pour les sucrettes[674].

232. La forme qui donne une valeur substantielle au produit. Cette condition, inspirée de la loi uniforme Benelux du 1er juin 1979, n'a jamais été appliquée par la jurisprudence. Dans le même esprit que les conditions précédentes, il semble ici que la valeur substantielle dont il est question est la valeur attribuée à la forme par le consommateur. Un auteur nous invite alors à nous poser la question : le consommateur aurait-il choisi le produit s'il avait revêtu une autre forme ?[675] Une réponse positive rend la forme secondaire, elle n'est alors qu'un moyen parmi d'autre de distinguer une marque d'une autre. Une réponse négative confère à la forme une valeur substantielle car elle joue un rôle déterminant : la forme est recherchée pour elle-même indépendamment du produit, ce qui constitue un détournement du droit des marques qui n'est plus utilisé dans le dessein

[669] F. POLLAUD-DULIAN, art. précité, p. 709.
[670] Conclusions de l'Avocat général Colomer dans l'affaire *Philips* : *Rec*. 2002, I, p. 5475.
[671] Cass. com., 6 avril 1999,, aff. N° 790 D : RJDA 7/99, n° 863, RIPIA 2000, n° 116, p. 35, PIBD 1999, n°678, III, p. 251 : « *La forme, la taille et les proportions de la brique ou des tenons de la brique de Lego étaient lies à sa fonction pratique (...) s'agissant d'une forme nécessaire en raison de la fonction technique, elle ne pouvait constituer le signe distinctif d'une marque* ».
[672] TGI Paris, 5 juillet 1995, *Sté Nestlé Sources Int. c/ Sté Entry Point* : *PIBD* 1995, n° 600, III, p. 565.
[673] Cass. com., 8 décembre 1992, n° 1893 P : *RJDA* 3/93, n° 274, *PIBD* 1993, n° 543, III, p. 294.
[674] CA Paris, 14 décembre 1993 : *PIBD* 1994, n° 562, III, p. 150.
[675] S. DURRANDE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », art. précité, n° 82.

de différencier des produits mais bien de profiter de manière exclusive d'un effet ornemental.

b. L'exigence de distinctivité appliquée à la forme du produit

233. Absence de sévérité particulière. Les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l'enregistrement. Pour le sujet qui nous concerne, la jurisprudence affirme sans détour que « *les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques* »[676]. La distinctivité d'une marque doit permettre au public concerné de distinguer le produit qu'elle désigne de ceux ayant une origine commerciale différente[677]. Il en résulte pour le consommateur qu'il doit percevoir la forme dont il est question comme une forme personnalisée du titulaire de la marque et non comme le produit lui-même : la forme doit revêtir une certaine originalité. La marque doit alors diverger « *de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur* »[678]. Comme tout autre signe, la forme ne doit être ni nécessaire, ni générique, ni usuelle. Aucun seuil particulier de distinctivité n'est demandé pour ce type de marque. Ces précisions étant posées, nous observons que, si les juridictions tentent de traiter la forme de la même manière que les autres signes, la particularité de ce signe ne permet pas d'envisager la distinctivité de façon traditionnelle.

234. Une distinctivité nécessairement différente. Il est utile dans un premier temps de faire état d'une réflexion intéressante concernant l'existence même d'une distinctivité potentielle. La nature même du signe invite en effet à la réflexion : comment considérer qu'un signe représentant la forme du produit lui-même ne soit pas distinctif ? comment, en effet, « *mieux individualiser le produit, le nommer, qu'en le montrant au public ? En quelque sorte, le produit s'individualise, se distingue, en s'offrant au regard du consommateur* »[679]. A l'inverse, comment considérer qu'il peut y avoir un caractère distinctif sans qu'il y ait véritablement de signe ? La forme du produit est en effet le produit lui-même et l'absence de

[676] CJUE, 7 octobre 2004, *Mag Instrument, Rec*., I, p.9165.
[677] Sur la fonction essentielle du droit des marques, v. *supra* n° 193 et s.
[678] CJUE, 12 février 2004, *Henkel, Rec*. I, p. 1725 ; *PIBD* 2004, n° 787 ; *D* 2005, pan. 501, obs. S. Durrande.
[679] B. HUMBLOT, art. précité, n° 18.

distance entre « *l'objet à nommer et l'instrument de nomination* » ôte au signe la qualité de marque[680].

La spécificité de ces signes n'échappe pas à la jurisprudence lorsqu'elle affirme que « *la perception du public pertinent n'est pas la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale* »[681]. Il apparait alors que, pour que le consommateur mémorise la forme et la considère en tant que marque, il doit être amené à voir la forme autrement que comme une forme. Par ailleurs, au sein d'un secteur dans lequel la variété de forme est habituelle, il sera plus difficile de démontrer la distinctivité, le niveau de différenciation étant plus élevé.

La spécificité de la marque tridimensionnelle a conduit le législateur ainsi que les juges à élaborer progressivement un régime spécifique qui protège le secteur d'une appropriation abusive des formes de produit et de conditionnement. La reconnaissance des couleurs en tant que marque est un autre domaine dans lequel une protection est nécessaire afin d'éviter les abus.

B. Les couleurs

235. L'acceptation encadrée de la disposition ou de la combinaison de couleurs. La couleur, dans la plupart des ouvrages qui traitent de la propriété industrielle, et notamment des marques, est abordée au sein de la partie consacrée aux signes spéciaux, aux côtés des sons et des odeurs. Ce traitement spécifique témoigne du caractère atypique de son emploi. La directive communautaire et le règlement sur la marque ne visent par ailleurs pas ce type de signe, même si la jurisprudence les admet largement. Le droit français apparait plus souple dans la mesure où, depuis la loi du 31 décembre 1964, les combinaisons et dispositions de couleurs sont autorisées. Pour obtenir la protection de ces combinaisons ou dispositions, l'agencement devra être déterminé avec précision car il ne s'agit pas de protéger l'ensemble

[680] *Ibid*., n° 19.
[681] CJUE, 29 avril 2004, aff. Jointes C-468/01 P à C-474/01 P, *Procter et Gamble*, point n° 36 et 37.

des combinaisons possibles avec les couleurs dont il est question. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a jugé, dès le 3 mars 1971, que la simple mention de l'association des couleurs jaune et rouge pour des bouillons cube n'était pas suffisante, il est nécessaire d'« *expliciter dans quel ordre ou arrangement les deux couleurs (sont) assemblées ou associées* »[682]. La Cour de Justice de l'Union Européenne a eu l'occasion de fixer les limites de cette protection dans son arrêt « *Heidelberger Bauchemie* » du 24 juin 2004[683]. Les déposants avaient demandé la protection des couleurs de l'entreprise « *sous toutes les formes imaginables* ». Elle juge alors que les couleurs ou combinaisons de couleurs abstraites et sans contour ou délimitation dans l'espace ne peuvent constituer une marque que si la représentation graphique est précise et « *comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante* », de sorte que le titulaire ne disposera pas de droit sur la couleur elle-même mais seulement sur cet agencement.

236. La protection de la nuance de couleur. Sous l'empire de la loi de 1857, et malgré les critiques doctrinales en la matière[684], la jurisprudence admettait l'enregistrement d'une nuance de couleur à titre de marque[685]. La loi de 1964 ne mentionnant pas les nuances de couleurs, certains ont alors soutenu que l'oubli était volontaire et qu'aucune consécration de la jurisprudence antérieure ne pouvait être admise[686]. Cependant, l'énumération n'étant pas limitative, les tribunaux ont maintenu leur jurisprudence et continué à valider ces marques. Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts rendus le 8 février 1974, a notamment souligné que « *Si l'article 1er de la loi reconnait expressément le caractère de marques aux combinaisons ou dispositions de couleurs, l'énumération donnée par cet article des signes susceptibles de constituer une marque n'est pas limitative : le législateur n'a pas écarté de manière absolue l'emploi d'une couleur unique à titre de marque, dès lors qu'il s'agit d'une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels elle s'applique* »[687]. La loi du 4 janvier 1991 consacre de manière définitive la jurisprudence en

---

[682] CA Paris, 3 mars 1971, *Ann. Propr. indus*. 1971, p. 47.
[683] CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie, Rec*. p. I-6129 ; *PIBD* 2004, n° 794, III, p. 552 ; *Propr. intell*. 2004, n° 13, p. 948, obs. I. De Medrano Caballero ; *D*. 2005, pan. 501, obs. S. Durrande.
[684] Roubier était un fervent contestataire de la marque de couleur quelle qu'elle soit, de même que Chavanne qui, concernant plus précisément les nuances, estimait que « *l'acheteur moyen garde le souvenir d'une couleur et pas d'une nuance. Il se souvient qu'il chercher un thé dont l'emballage est bleu, sans pouvoir préciser s'il s'agit d'un bleu ciel, d'un outremer ou d'un bleu de Prusse* » : note sous T. civ. Seine, 13 décembre 1957, *RTD com*. 1958, p. 546. V. aussi, pour la même opinion : A. CHAVANNE et J.-J. Burst, *Le droit de la propriété industrielle* : Dalloz, 3e éd. 1990, n° 650.
[685] V. par ex. : T. civ. Seine, 19 octobre 1934 autorisant la couleur violet vif : *Ann. Propr. ind*. 1938, p. 38 – CA Paris, 1er mars 1937 pour la couleur bleu azur : *Ann. Propr. ind*. 1938, p. 40.
[686] A. CHAVANNE, note sous CE, 8 février 1974, *Esso, JCP G* 1974, II, 17720.
[687] CE, 8 février 1974, *Esso, précité*

admettant les nuances de couleurs à l'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. La particularité de ces signes nécessite toutefois qu'ils soient désignés avec précision, une même couleur pouvant avoir de multiples nuances très proches : la désignation sous forme d'un code internationalement reconnue. Le système Pantone, par exemple, parait suffisant.

237. L'acceptation progressive de la couleur plate. Pour beaucoup, obtenir un monopole sur une couleur dite « plate » serait contraire à la liberté du commerce et de l'industrie « *dans une proportion qui excède le bien-fondé de l'exception qu'est le droit des marques* »[688]. En effet, permettre l'adoption d'une couleur unie empêcherait les concurrents d'utiliser cette couleur pour le produit lui-même, l'emballage ou encore pour sa marque de service, il les empêcherait « *non seulement d'opter pour un tel type de marque, mais encore de donner des couleurs à leurs produits* »[689]. Selon Pouillet, « *Les couleurs ne sont pas variées à l'infini, ce qui constitue une objection grave car il suffirait que six ou sept commerçants eussent adopté dans une industrie les différents types de couleurs pour que le produit lui-même fut monopolisé entre leurs mains* »[690].

Longtemps, ces couleurs unies n'ont pas été autorisées à l'enregistrement sous couvert de la protection de l'intérêt général. La Cour de justice est néanmoins revenue sur cette interdiction dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003[691]. Elle y énonce qu'« *Une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif (...) à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu »,* avant d'ajouter que *« pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des*

---

[688] M. DONATO, *Les nuances de couleurs en droit des marques*, Université Panthéon-Assas, Paris II, sous la direction du professeur Georges Bonet, 2004.

[689] F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, LGDJ, 1999, n°1152. Le 29 juillet 1909 déjà, le Tribunal civil d'Avesnes jugeait que « *la propriété résultant du dépôt ne peut s'appliquer à leur couleur, l'accaparement de toutes les couleurs équivalant pour les marchands de produits similaires à une interdiction de désigner leurs marchandises* » : *Ann. Propr. ind*. 1910, p. 4.

[690] POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Imprimerie Marchal, Billard et Compagnie, 1875, p. 44.

[691] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel, Rec.* p. I-3793 ; *D.* 2003, p. 1501 ; *PIBD* 2003, n°776, III, p. 594 ; *Propr. intell*. 2003, n°9, p. 424, obs. I De Medrano Caballero.

produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé ». Ces précisions étant faites, il apparait que, même si toutes les couleurs peuvent être demandées à l'enregistrement, Les juges rejetteront nécessairement toute demande qui aboutirait à empêcher les concurrents d'utiliser une couleur habituelle dans le domaine considéré en vue de protéger l'intérêt général.

Concernant pour finir la protection de telles marques, il résulte de la spécificité des couleurs que les actions seront vraisemblablement toujours des actions contre une imitation et non une reproduction servile. En effet, il apparait peu probable qu'un concurrent malhonnête utilise exactement la même nuance de couleur tant il en existe. Mais il sera tenté d'utiliser une nuance très proche pour tromper le consommateur et susciter la confusion. C'est cette conception qu'a retenue la grande majorité de la jurisprudence récente[692]. Cependant une partie de la doctrine considère, et non sans raison, que cette protection contre l'imitation constitue un monopole déguisé pour le titulaire qui pourra protéger sa marque contre de très nombreuses couleurs avoisinantes, ce qui revient en définitive à s'accaparer une couleur *per se*[693].

C. Les marques en mouvement

238. Une marque méconnue. La marque en mouvement, comme la marque holographique, est un signe qui évolue dans son apparence. Depuis la mise en place de la marque communautaire, très peu de marque en mouvement ont été déposées. Une vingtaine de marques seulement ont été déposées mais une large majorité a réussi le passage à l'état de marque[694]. Ainsi par exemple, la société Kraft Foods a déposé une marque en mouvement au Royaume-Uni pour le chocolat et les confiseries de chocolat[695]. D'autres marques en mouvement sont actuellement valables en Europe[696], comme un mouvement de couleur

[692] V. en ce sens : Cass. com., 30 janvier 2001, *Candia* : *PIBD* 2001, n° 721, III, p. 283. – CA Paris, 13 décembre 2002, *Piper Heidsieck* : *JurisData* n° 2002-212456 *; PIBD* 2003, n° 768, III, p. 370.
[693] A. CHAVANNE et J.-J. Burst, *op. cit.*, n° 650.
[694] V. pour un refus, le mouvement des portières d'automobiles s'ouvrant vers le haut en pivotant sur elles-mêmes a été déposé en Europe à titre de marque de mouvement par la société Lamborghini. La représentation du mouvement a été accepté mais la marque refusée du fait du défaut de caractère distinctif de la marque : OEB, 1ère ch. Recours, 23 septembre 2003, aff. R 772/2001-1 concernant la demande pour la marque n° 1400092.
[695] Marque n° 228003.
[696] V. notamment la marque représentant une chevelure brillante de la racine jusqu'aux pointes pour des produits cosmétiques (marque n° 2762813), ou encore un sachet plongeant dans une tasse pour des produits de boissons chaudes (marque n° 4087193).

évoluant du rouge au vert[697] ou encore la célèbre main d'adulte qui saisit une main d'enfant pour des services de télécommunication[698]. Plus récemment, l'OHMI a admis à l'enregistrement une marque de la société Sony Ericssons mobile communications représentant un liquide orange en mouvement[699]. Depuis longtemps déjà les Etats-Unis connaissent ce type de signe qui est déjà entré dans les « mœurs » mercatiques[700]. Si les marques en mouvement ne sont pour l'instant que très rares, elles vont, semble-t-il, commencer à se multiplier du fait du développement de l'ère numérique. Reste à savoir comment rendre valide une telle marque.

239. La validité des marques en mouvement. Les marques en mouvement sont en réalité des marques figuratives car leur perception passe par la vue. Se posera alors le problème de leur représentation en vue d'un enregistrement. Dans la majorité des marques admises, il s'agit d'un ensemble d'images accompagnées d'une description verbale assez précise, notamment pour mesurer le temps de défilement des images, la description apparaissant d'ailleurs obligatoire pour ce type de marque. Puisqu'il n'existe pas de dispositions spécifiques, les demandeurs ont pris l'habitude d'utiliser la méthode des marques tridimensionnelles, à savoir le dépôt de 6 images, nombre maximum admis en la matière[701]. Il

---

[697] Marque communautaire n° 2421677.

[698] Marque communautaire n° 3429909.

[699] OHMI, 2ème Chambre d'Appel, 23 septembre 2010. Une première décision de refus était intervenue le 15 octobre 2009. La société a ensuite procédé à la modification de la description de son mouvement et l'a décrit comme suit : « *Ceci est une marque en mouvement et en couleur. Le mouvement est celui d'un ruban qui s'apparente à l'aspect d'un liquide. Le ruban s'enroule pour finir sous une apparence sphérique. La durée du mouvement est d'environ 6 secondes. Les vignettes de la séquence sont espacées d'environ 0,3 secondes d'intervalle. Les vignettes sont à égale distance du début à la fin de la séquence. La première vignette est située dans le coin supérieur gauche. La dernière vignette (vingtième) est située au milieu de la rangée inférieure. Les vignettes suivent une progression de la gauche vers la droite au sein de chaque ligne avant de descendre à la ligne suivante. La séquence des vignettes s'établit comme suit : dans la première vignette, le ruban entre dans l'arête supérieure du cadre et descend le long du bord droit avant d'apparaitre sur la partie haute des deuxième et sixième vignettes. Au cours de cette phase du mouvement la partie finale du ruban apparait et donne l'illusion d'une fuite. Dans les vignettes 6 à 17, le ruban va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. A partir de la neuvième vignette, la sphère se déplace selon un mouvement quasi-immédiat au centre de l'image. L'intérieur de la sphère est de la même couleur que le ruban. Le ruban flotte autour de la sphère. Dans la vignette 14, le ruban entre dans la sphère, comme s'il était tiré vers l'intérieur. Dans les vignettes 15 à 17, le ruban disparaît à l'intérieur de la sphère. Dans les vignettes 19 et 20, la sphère se déplace vers le spectateur et sa taille augmente* ». L'examinateur avait tout de même refusé cette marque, avant que la chambre d'appel ne l'accepte après avoir posé les critères de validation de telles marques. Elle pose à cette occasion le test à appliquer pour déterminer le caractère enregistrable d'une marque en mouvement : « *une personne d'attention moyenne et disposant d'un niveau de perception normal et d'une intelligence normale serait-elle en mesure de comprendre précisément ce que la marque représente en consultant le registre communautaire sans effectuer un énorme effort intellectuel et d'imagination ?* » Notons que 2 marques similaires existaient déjà dans le domaine multimédia : marque N° 8553133 pour MICROSOFT CORPORATION, et N°8207532 pour Mars, Inc.

[700] V. par exemple, la marque déposée sous le numéro 1975999 pour le jingle de la marque Columbia, celui de la 20th Century Fox (n°1928424) et du logo de Netscape (n°2077148).

[701] M. DEHAUT et B. FONTAINE, « Les marques communautaires en mouvement », *Propr. industr*. 2006, études p.7.

semble néanmoins qu'en considérant l'ensemble des dépôts, le nombre d'image oscille entre 3 et 25[702], même si une marque comportant un nombre trop élevé de vignettes court le risque de se voir refuser faute de clarté. Il apparaît par ailleurs que cette méthode ne soit pas adaptée aux marques en mouvement qui gagneraient à utiliser la méthode numérique[703], à savoir un fichier, d'ailleurs déjà admis en matière de sons[704]. La marque gagnerait aussi en sécurité juridique dans la mesure où il serait possible de connaitre exactement ce qui est protégé.
S'agissant toujours de la validité, la distinctivité de ces marques peut aussi être discutée : elles ne devront pas être la simple description imagée d'un mouvement propre au produit en cause, à l'image de la société Lamborghini qui déposait comme marque le mouvement des portières d'un de ces modèles de voiture de luxe. Si tous les messages perceptibles par les sens peuvent constituer une marque valable, reste que celle-ci doit remplir la fonction essentielle du droit des marques qui est d'indiquer l'origine commerciale de la marque. Il semble que cette fonction soit respectée dans la majorité des cas : le mouvement des deux doigts de Twix n'est-il pas si familier que tout consommateur saurait faire le lien entre ce mouvement et la marque ?

Les marques visibles, quelle qu'elles soient, si elles bouleversent légèrement le paysage traditionnel des marques, ont connu un accueil plutôt favorable de la part de la jurisprudence. Des adaptations ont été trouvées afin de respecter les consommateurs ainsi que les concurrents, adaptation possible du fait que ces marques sont *per se* dotées d'une représentativité pour l'œil humain. Les marques, plus originales encore, qui ne sont pas visibles reçoivent-elles le même accueil ?

---

[702] Par exemple, la marque communautaire ou n° 8361727 : « *le signe consiste en une série de 5 (cinq) images montrant une bouteille comportant l'ouverture d'une machine à laver d'où sort un flot d'eau dans un mouvement allant de droite à gauche* » ainsi que la marque communautaire n° 8679748 est décrite comme une « *séquence animée de 25 images représentant le personnage EyePet se cachant derrière le mot EyePet et étendant doucement sa queue qu'il défrise et balance de droite à gauche* ».
[703] Méthode utilisé par la société Sony Ericssons mobile communications devant la chambre d'appel afin d'appuyer son modèle plane de représentation du mouvement.
[704] Règlement n° 1041/2005, 29 juin 2005, admettant la production de fichiers sonores.

Section 2. Les marques « invisibles »

240. Précision liminaire. Il serait tentant pour nous ici de nommer ces signes comme « imperceptibles » ou encore « sensoriels » comme il est d'usage de les nommer par opposition aux signes visuellement accessibles, notamment en marketing. Il apparait néanmoins qu'aucun de ces termes n'est juste. Les signes visibles, comme tous les autres, sont en effet aussi des signes sensoriels dans la mesure où la vue est un de nos cinq sens. De même, qualifier les marques originales d'« imperceptibles » signifierait qu'on ne peut les percevoir. Or, nous ne pouvons les percevoir par la vue, mais leur perception existe grâce aux autres de nos sens. Nous avons donc décidé de les nommer simplement marques « invisibles » par opposition aux marques perceptibles par la vue. Parmi ces signes, le son apparait comme le moins conflictuel, son admission, même si elle n'est pas encore totale, est acquise (**§1**.). D'autres signes au contraire, comme le signe olfactif, gustatif ou tactile, sont plus difficiles à faire reconnaitre en tant que marque (**§2**.)

§1. Le son : une marque admise

241. Le signe sonore s'est peu à peu imposé comme signe potentiel en vue de représenter une marque. Par principe, le son est admis à constituer une marque, tant en droit interne que communautaire (**A.**). Néanmoins, pour être totalement efficace, ce signe devra répondre aux conditions de validité du droit des marques, dont la représentation fait partie (**B.**).

A. L'admission de principe du son en tant que marque

242. L'évolution législative. Si la loi de 1964 comportait un grand nombre d'exemples de marques possibles, le son n'y figurait pas. Malgré le caractère non limitatif de la liste établie par la loi, il semble que les premières tentatives de dépôt de marques sonores ne furent pas concluantes, en témoigne une décision du directeur de l'INPI du 16 décembre 1988[705] qui refusa à l'enregistrement une marque sonore représentée par une portée musicale. Le

[705] *PIBD* 1989, n° 465, III, p. 578.

demandeur avait assorti la reproduction de la portée musicale de la description suivante « *La marque consiste en la reproduction de sons correspondant aux indications matérialisées sur la portée* ». La décision du directeur fut sans appel : « *Droit d'exception, la marque, limitée par la loi aux signes matériels, ne saurait être étendue, en l'absence de dispositions expresses, aux signes simplement susceptibles de représentation matérielle* ». C'est donc sur la base de la nécessaire matérialité de la marque que la décision fut rendue. Nombreux sont les auteurs qui considéraient néanmoins que les sons étaient aptes à remplir le rôle de marque du fait de la matérialité de la portée musicale qui permettait de percevoir de manière clair l'étendue du droit conféré[706]. Quelques décisions suivirent ce raisonnement mais il fallut attendre la réforme de 1991 pour mettre fin aux querelles doctrinales et jurisprudentielles.

243. La reconnaissance officielle des signes sonores. Si la directive de 1988 ne prévoit pas expressément les sons dans son énoncé, elle supprime la condition de matérialité et la remplace par celle de représentation graphique. La loi du 4 janvier 1991 transposant la directive intègre quant à elle dans sa nouvelle définition de la marque « *les sons et les phrases musicales* ». Deux sortes de sons sont alors envisageables en théorie : les phrases musicales constituées d'une succession de notes jouées par des instruments mais aussi les simples sons comme le bruit d'un moteur ou d'un animal. Il s'avère toutefois que la condition nouvelle de représentation graphique pose problème pour les simples sons qui ne peuvent être transposés sur une portée musicale.

B. Le problème de la représentation du signe sonore

244. La méthode actuelle de représentation graphique, un frein aux marques sonores. Déjà lors de la promulgation de la loi nouvelle, les opinions divergeaient quant à savoir quel type de représentation graphique serait admis en vue de l'enregistrement d'une marque sonore. Selon Mathély par exemple, les phrases musicales seraient représentées par une portée, tandis que les sons bénéficieraient d'une description à l'aide de mots courants[707],

[706] V. notamment : A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 3° éd., 1990, notamment n° 874 – Y. SAINT-GAL, Protection et défense de la marque, éd. Delmas, 1982 – C. VIGIER, *Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964*, coll. CEIPI, Litec, 1980 – A. CHAVANNE, « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *D*. 1965, chron., p. 83 – LE TARNEC, « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *JCP G* 1965, 75835 – P. MATHELY, « Le nouveau régime des marques », *Ann propr. ind.* 1965, 296.
[707] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, LJNA, 1984, p. 40.

le même avis étant partagé par Monsieur Burst[708]. Le professeur Jean Foyer réduit quant à lui la représentation graphique des sons à la notation musicale[709]. Le même avis ressort des études de Monsieur Chavanne qui reconnait pourtant que ces signes sont distinctifs.

Depuis l'adoption de la loi, peu de choses ont changé, et la pratique jurisprudentielle démontre que la question est toujours d'actualité. Mis à part certaines marques sonores qui ont réussi l'examen de passage grâce à un spectrogramme de sons qui reproduit ce dernier sous forme de graphique[710], les seules marques sonores en activité sont celles qui sont susceptibles d'être transposées sur une portée musicale. Ceci tient à la définition donnée par la Cour de Justice s'agissant de la représentation graphique. Dans son arrêt *Shield Mark* du 27 novembre 2003[711], la Cour était amenée à se prononcer sur la validité de plusieurs marques sonores contenant notamment le chant du coq et les neuf premières notes de la Lettre à Elise de L. Van Beethoven. A cette occasion, la cour redonne, comme dans l'arrêt *Sieckmann* du 12 décembre 2002, la définition de la représentation graphique qui se fait au moyen de « *figures, de lignes ou de caractère, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ». Selon la Cour, « *la représentation d'un signe sonore au moyen d'une description recourant au langage écrit n'est pas en principe exclue, à condition toutefois qu'elle satisfasse aux exigences générales rappelées plus haut* ». Elle rejettera néanmoins la requête des demandeurs à l'action, les sons n'étant pas assez précis. Pourtant, « *la représentation graphique de certains bruits par l'intermédiaire d'une description verbale (chant du coq, rugissement d'un lion....) est certainement plus aisément accessible au public que la reproduction d'une mélodie sur une portée musicale* »[712]. Il serait en effet plus facile pour le public de reconnaitre la description d'un bruit familier qu'une phrase musicale inaccessible aux néophytes.

Il résulte de la jurisprudence que seule trouve grâce aux yeux de la cour « *la représentation au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant les*

[708] J.-J. BURST, « Le droit des marque et la loi du 4 janvier 1991 », *JCP E*, sup. 3/91 d 30 mai 1991.
[709] J. FOYER, « Commentaire de la loi du 4 janvier 1991 », D. 1991, A.J., n°9, p. 58.
[710] V. par ex. la marque de la Metro Goldwyn Meyer qui a enregistré le rugissement du lion en tant que marque : marque française n°94-54 3458.
[711] CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark,* aff. C-283/01, *Rec*. p. I-14313 ; *RJDA* 2004/3, n° 373 ; *Propr. Industr.* février 2004, comm. n° 15, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell*. 2004, n° 11, p. 662, obs. I. De Medrano Caballero.
[712] S. DURRANDE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7100, n° 64.

altérations ». La Cour ne répondra d'ailleurs pas à la question posée de savoir si un graphique du son reproduit par spectrogramme serait valable mais il résulte de la pratique de l'OHMI que de telles représentations ne sont admises que si elles sont accompagnées d'un fichier sonore acceptable[713]. Si la jurisprudence admet par principe le dépôt de tous les sons, il n'en demeure pas moins que l'acceptation pratique des signes sonores n'est pas encore acquise. Elle le sera très certainement aux vues des évolutions législatives que l'Union Européenne appelle de ses vœux.

245. Une évolution attendue. Dans son arrêt *Shield Mark*, la Cour de Justice n'apporte pas de réponse sur le point de savoir si la reproduction sous forme de support sonore joint au dossier serait un mode d'enregistrement acceptable : il serait alors possible d'écouter le son au moyen d'un ordinateur, ou directement sur internet. En l'état actuel du droit, la nécessité de représentation graphique s'oppose par hypothèse à cette idée, le support numérique n'étant pas graphique. Une proposition de réforme est néanmoins à l'étude au niveau communautaire[714] afin de moderniser le droit des marques, la finalité étant, entres autres, d'améliorer la protection conférée par la marque, mais aussi d'en rendre l'accès plus facile. Cette réforme permettrait la prise en compte des marques atypiques comme la marque sonore. Selon cette dernière, la condition de représentation exclusivement graphique du signe, nécessaire au dépôt de la marque, serait supprimée car « *obsolète* », le but étant de rendre admissible une représentation autre que graphique d'un signe lorsque celle-ci présente une

[713] V. par ex. la décision du 27 septembre 2007, «TARZAN YELL», R 708/2006-4 ; V. également les Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2 qui pose qu'« *Un sonogramme seul n'est pas une représentation graphique acceptable d'une marque sonore s'il n'est pas accompagné d'un fichier électronique contenant le son. Lorsque le son demandé ne peut être représenté par une notation musicale conventionnelle, par exemple le rugissement d'un lion, un sonogramme accompagné d'un fichier sonore est le seul moyen de représenter la marque. L'adjonction d'un fichier sonore au format MP3 est facultative lorsqu'une notation musicale est produite, mais uniquement possible pour le dépôt électronique. L'Office n'accepte pas le dépôt d'un fichier sonore électronique seul, dans la mesure où une représentation graphique sous la forme d'une notation musicale ou d'un sonogramme est requise. Le fichier sonore doit être au format MP3 et la taille du fichier ne doit pas dépasser deux mégaoctets. Les conditions fixées par l'Office ne permettent pas le son en streaming ou en boucle. Toute autre annexe ou toutes autres annexes qui ne remplissent pas ces critères sont réputées ne pas avoir été déposées*.». Il en résulte que ne sont admis que les sonagrammes accompagnés de fichier sonores : ainsi ont été acceptées les marques sonore n° MC 8 116 337, représentant un son de cloche pour des produits alimentaires de la marque Mc Cain et n° MC 9 199 134 pour un son en vue de la protection d'une marque de télécommunication.

[714] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, présentée à Bruxelles le 27 mars 2013, (COM 2013) 162 final, 2013/0089 (COD), disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:FR:PDF.

meilleure aptitude à l'identifier[715]. Dans le cadre des marques sonores, l'adoption de ce texte sonnerait le glas de toutes les discussions tenant à leur acceptabilité : ils seraient ainsi tous admis à l'enregistrement car il sera possible, et même « *préférable* », de fournir un fichier son sous forme de MP3 afin de pouvoir lire un son qui, de façon certaine, sera restitué tel quel[716]. Le maintien de la jurisprudence antérieure est toutefois affirmé. Ainsi, selon un arrêt récent, il ne sera pas question d'écarter l'exigence d'une représentation claire, précise, facilement accessible et intelligible[717].

Dans l'attente de cette réforme qui serait utile à de nombreux autres signes peu conventionnels, il nous faut étudier le cas des marques atypiques pour lesquelles aucun dépôt n'a pu être relevé, faute de respect des conditions de validité.

§2. Des signes plus controversés

246. Parmi les signes non encore utilisés en droit des marques communautaire, les signes gustatifs n'ont pour l'heure connu aucun succès : ils sont les parents pauvres du droit des marques, ignorés et même parfois critiqués (**A.**). Vient ensuite le signe qui commence à faire l'objet de développement mais que l'on ne connait pas encore, le signe tactile (**B.**) Le signe olfactif, s'il n'a pas encore été enregistré, est quant à lui plus reconnu, il est même parfois soutenu par la doctrine qui y voit une marque à part entière (**C.**)

[715] Selon le projet, il s'agit de moderniser et améliorer les dispositions existantes, notamment la définition de la marque. Le texte énonce qu' « *À l'heure actuelle, les signes doivent pouvoir être représentés graphiquement pour être protégés en tant que marque. Cette exigence de «possibilité de représentation graphique» est obsolète. Elle est une source de grande insécurité juridique pour certaines marques atypiques consistant, par exemple, en un simple son. Dans ce dernier cas, une représentation non graphique (par exemple, au moyen d'un fichier son) pourrait même être préférable à une représentation graphique, si elle permet d'identifier plus précisément la marque et sert ainsi l'objectif d'une sécurité juridique renforcée. La nouvelle définition proposée ne restreint pas les modes de représentation admissibles aux représentations graphiques ou visuelles, mais laisse la porte ouverte à l'enregistrement d'objets pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes. L'idée n'est pas d'étendre sans limites les modes de représentation admissibles d'un signe, mais de permettre plus de souplesse en la matière, tout en renforçant la sécurité juridique* ».

[716] Nous étudierons l'impact potentiel de ce nouveau texte sur les marques olfactives plus loin dans notre étude, V. *infra* n° 250 et s.

[717] TPICE, 14 juin 2012, aff. T-293/10*, Rubik's cube*.

A. Les marques gustatives

247. Une marque peu attrayante. Depuis l'essor des marques poly-sensorielles, nombreux sont les déposants à tenter de faire enregistrer des marques, toutes plus originales les unes que les autres. La pratique témoigne néanmoins d'un fait constant : les marques gustatives ne sont pas très attrayantes. En effet, une seule tentative de dépôt a été recensée et n'a pas connu le succès escompté. La société Eli Lilly dépose le 7 janvier 2000 une demande d'enregistrement[718] pour désigner des produits pharmaceutiques. Le modèle de la marque, déposée en tant que marque gustative, contenait une description : « *la marque est constituée par le goût suivant : arôme artificiel de fraise* ». L'INPI a alors formulé des objections tenant à la représentation graphique de la marque. Après des échanges entre l'administration et la société demanderesse, l'INPI a rendu une décision défavorable à l'enregistrement de cette marque. La société a donc formé un recours contre la décision qui fut analysée par la Cour d'appel de Paris le 3 octobre 2003[719]. Cette dernière, qui relève que toute marque, même gustative, peut être enregistrée, applique en l'espèce une jurisprudence constante qui impose le respect des conditions d'enregistrement posées par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt *Sieckmann*. Elle estime en l'occurrence que la condition de représentation graphique n'est pas remplie s'agissant d'une simple description verbale d'un goût car, si elle est accessible et intelligible, cette description n'est en aucun cas objective et dépend de la maturité du fruit ou encore de sa variété. Pour l'heure, aucune autre marque gustative n'a été présentée à l'enregistrement, nous allons tenter d'en appréhender les raisons.

248. Les raisons de son échec. Tout d'abord, il est à noter que la représentation, même non graphique, d'un gout semble très difficile. Le goût et en effet le résultat de plusieurs données à caractère variable et subjectif. Les molécules contenues dans les aliments vont être analysées par nos papilles pour ensuite envoyer un message à notre cerveau : l'intervention de multiples facteurs rend quasiment impossible une représentation unique et stable d'une empreinte gustative quelle qu'elle soit. Le goût ne répondra vraisemblablement jamais aux conditions strictes posées par la jurisprudence. Si une représentation était tout de même admise, c'est la condition de distinctivité qui ferait à son tour défaut. En effet, le signe gustatif est-il apte par lui-même à constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive ou encore de l'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ? Indépendamment de son

[718] Demande n° 00 3 000 426.
[719] CA Paris, 4ème ch. B, 3 octobre 2003, *Eli Lilly*, *D*. 2004, n° 33, p. 2433, obs. J. Larrieu et V. Astic ; *JCP G* 2004, I 113, p. 339, obs. C. CARON.

caractère concrètement distinctif, il convient de vérifier si le goût est propre à indiquer une origine[720]. Autrement dit, le consommateur va-t-il considérer qu'il s'agit d'un simple agrément du produit ou d'un signe indiquant une provenance commerciale ? Il est certain que le consommateur « *n'a pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur leur goût* »[721]. Dès lors, comment considérer qu'un signe interne au produit est une marque alors qu'on ne peut l'appréhender qu'en le goutant ? Le gout d'un produit, à supposer qu'il soit comestible, n'est pas directement perceptible par les acheteurs qui devront l'ouvrir pour découvrir le signe en question. De plus, s'agissant de produits non comestibles, comment mettre en place le goût ? Par des échantillons ? Les méthodes de marketing actuelles, si élaborées soient-elles, ne permettent pas encore de laisser les clients « mâchouiller » les produits avant de les acheter. Le signe distinctif doit être indépendant du produit, comme l'a énoncé très justement l'OHMI dans sa décision *Myles* du 5 décembre 2001[722] qui affirme que « *les autres nouveaux types de marques, comme (...) les marques gustatives ou les marques tactiles, doivent posséder un caractère autonome et fonctionnellement indépendant par rapport aux produits concernés* ». A moins d'un immense coup médiatique faisant référence à une marque qui se goûte indépendamment du produit vendu, il est peu probable qu'une autorité autorise un jour l'enregistrement d'une marque gustative : le raisonnement de la Cour d'appel apparait donc erroné en annonçant qu'un signe gustatif, comme tout autre signe, est apte à constituer une marque valable car selon le droit communautaire, l'absence de distinctivité *per se* est un motif absolu de refus qui doit être analysé en priorité.

B. Les marques tactiles

249. Une marque encore discrète. L'existence d'une marque tactile n'a pas encore été abordée sur le plan législatif, le toucher n'était pour le moment pas encore une pratique très répandue dans le marketing, du moins explicitement. Cependant, une évolution est en marche en ce qui concerne les modes de séduction du consommateur et le toucher, autant que les autres sens, est en voie de développement. Ainsi, on retrouve sur de nombreuses bouteilles un

[720] Sur la différence entre la distinctivité *per se* et le défaut de caractère distinctif de l'article 3 a) et b) de la directive, V. *infra* n° 336.
[721] J. LARRIEU et V. ASTIC, « Du lèche-vitrines au lèche-marques », *D*. 2004, n° 33, p. 2435.
[722] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, aff. R 711/1999-3 : *PIBD* 2002, n° 754, III, p. 566.

relief destiné à les rendre uniques, notamment en ce qui concerne les boissons[723]. Comme la forme d'un produit, sa couleur ou son odeur, le toucher est une pratique mercatique : il peut ainsi être visqueux rugueux, soyeux…et peut donc être considéré comme un élément constitutif de la marque.

250. Une marque valable. Pour être enregistrée, la marque tactile devra respecter les conditions déjà posée par la jurisprudence, au premier rang desquelles figure la distinctivité : le signe devra être perçu par le consommateur comme un indicateur d'origine et non comme un simple agrément. Souvent, le client considérera qu'il s'agit d'un simple agrément du produit pour faciliter sa prise en main par exemple. Il peut par ailleurs être nécessité par une raison technique ou ergonomique : le toucher aura ici un caractère fonctionnel incompatible avec le caractère distinctif. Le toucher doit aussi être indépendant du produit en lui-même, par référence à la jurisprudence *Myles* déjà citée, il ne pourra ainsi pas s'agir d'un toucher velours pour du tissus velours par exemple. Néanmoins, selon Jacques Larrieu[724], certaines circonstances peuvent permettre de considérer le toucher comme un véritable signe. Il s'agira notamment des marques déposées en braille. Si ces signes ne sont pas directement perçus comme des indicateurs d'origine par l'ensemble des consommateurs, il s'avère néanmoins que le public visé pourra percevoir le signe comme tel. Il s'agirait alors de marques destinées aux malvoyants. Dans ce contexte, les marques en relief seraient admises à titre de marque. Leur représentation graphique ne serait par ailleurs pas difficile. Si le gaufrage du papier ne saurait pas être admis[725], la reproduction en deux dimensions est acceptable dans la mesure où il s'agit en réalité de déposer une marque figurative tridimensionnelle comportant la description de la marque et le dessin, sous toutes ses formes, du relief donné[726]. Pour finir, il serait juste de penser que la réforme du droit des marques, si elle est adoptée telle quelle, permettra de fournir une représentation autre que sur un support plane, un échantillon de la texture par exemple. En pratique cependant, nous verrons que la contrainte d'enregistrement et de publication ne permet pas l'usage de tout support[727].

---

[723] C'est le cas pas exemple de la bouteille de boisson énergisante Guarana Bawls, la bouteille de vodka rectangulaire de Jarro Viejo ou encore flacon de parfum de la société Touchdown Marketing qui possède la forme et la texture d'un ballon de basket.
[724] J. LARRIEU J. « Les marques atypiques : les signes sans dessus dessous », *Mélanges à la mémoire du Professeur Roger Saint-Alary*, éd. Législatives , Presses de l' Université des Sciences Sociales, 2006, p. 614.
[725] Refus du dépôt n° 3319422, *BOPI* 2004-48.
[726] Sur la marque tridimensionnelle, V. *supra* n° 216 et s.
[727] V. sur la question de l'enregistrement en pratique, *infra* n° 250 et s.

C. Les marques olfactives

251. Une marque reconnue. Précisons tout d'abord que ce passage sera volontairement concis dans la mesure où nous reviendrons de manière approfondie sur la protection des marques olfactives dans la suite de notre étude, il ne s'agit alors pas ici d'empiéter de manière trop radicale sur le contenu de la deuxième partie. Comme nous l'avons déjà évoqué[728], le marketing olfactif figure parmi les techniques les plus répandues à l'heure actuelle. L'ingéniosité dans ce domaine semble ne pas avoir de limites, si bien que les fabricants se plaisent à donner à leurs produits des odeurs auxquelles personnes n'aurait pu penser[729]. Reste que le droit appréhende mal ce nouveau signe alors que les fabricants tentent de leur conférer une protection légale et qui apparait légitime. Les odeurs, comme le goût ou les sons, ont pourtant été reconnues aptes à remplir la fonction de marque. Ainsi, déjà en 1999, l'OHMI autorisait à l'enregistrement de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour désigner des balles de tennis car c'est une « *odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs* »[730]. Selon une jurisprudence constante, « *les marques qui, en tant que signe d'identification, sont perceptibles par le nez comme des marques olfactives ne peuvent pas, par principe, être exclues de la protection du droit des marques* »[731], elles « *peuvent être aptes à se caractériser dans le commerce […] comme un moyen autonome de distinguer les entreprises…* ». Considérée dans la majorité des cas comme un simple agrément, le signe olfactif n'est toutefois pas exclu *a priori* de la protection conférée par le droit des marques. La question précise de la distinctivité de ces signes sera appréhendée plus loin dans nos développements[732].

252. La difficulté commune aux autres marques : l'exigence de représentation graphique. Confirmant le caractère potentiellement distinctif d'une marque olfactive, la Cour de Justice a posé les conditions dans lesquelles de telles marques devaient être représentées pour être admises. Elle estime qu'un message olfactif (en l'espèce, une odeur de balsamique fruitée avec une légère note de cannelle) peut constituer une marque s'il est susceptible d'une

---

[728] V. introduction générale, *supra* n° 8.
[729] V. par exemple les nouvelles odeurs de vinaigre de fruit données aux produits vaisselle qui ont depuis des décennies senti le citron, ou les odeurs de fleurs données aux collants Dim, de même que, plus surprenant encore, l'odeur caractéristique développée par Always pour les serviettes hygiéniques.
[730] OHMI, 2ème ch. rec., 11 février 1999, *Vennootschap onder Firma Santa Aromatic Marketing*, aff. n° R 156/1998-2, pt. 14 : « *The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognizes from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences*. »
[731] OHMI, 3e ch. rec., 5 décembre 2001, *Myles*, précité.
[732] Sur la distinctivité, voir *infra* n° 325 et s.

« *représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ». Ici, ces exigences ne sont pas remplies « *par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt de l'échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments* ». Dans la droite ligne de cette jurisprudence, les décisions qui ont suivies cet arrêt ont refusé systématiquement l'enregistrement d'une marque olfactive[733]. Afin de lutter contre l'impossibilité de déposer ces dernières, nous étudierons les conditions de la représentation dans le détail - en ce compris l'éventuelle réforme de la condition de représentation[734] - ainsi que les solutions envisageables dans notre deuxième partie, toute entière consacrée à ces marques olfactives.

[733] V. par ex. OHMI, 1ère Chambre de recours, 24 mai 2004, *Eden S.A.R.L.*, aff. n° R 591/2003-1, http://oami.eu.int/, pt 21 – Décision confirmée par : TPIUE, 27 octobre 2005, *Eden S.A.R.L.* c/ OHMI, aff. n° T-305/04, *PIBD* 2005, n° 823, III, p. 87, pts 35 et 40, qui refuse l'enregistrement d'une odeur de fraise mûre au motif que « *la description au moyen de mots de l'odeur (...) ou la simple reproduction de l'image d'une fraise ne sont pas susceptibles de remplir, en elles-mêmes, les exigences d'une représentation graphique* ».
[734] Sur ce point, V. *infra* n° 292 et s.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

253. Des signes visibles revisités. La multiplication et la complexification des échanges internationaux ont conduit les industriels à toujours plus d'originalité. Cela passe tout d'abord, et cela semble normal, par la redécouverte de signes déjà utilisés, ce qui facilite leur dépôt car le principe même de leur caractère enregistrable n'est pas remis en cause : ils peuvent sans trop de difficulté être représentés sur support plane. Ainsi le simple mot est aujourd'hui devenu un signe plus court, par souci de mémorisation par le public sans doute. Mais les mots se sont aussi transformés en phrases, plus difficiles à protéger car la publicité et ses jingles ne sont souvent pas perçus en tant que marque. C'est en matière de signe figuratif que l'évolution s'est toutefois fait le plus ressentir : à côté des simples images, une couleur ou une forme en trois dimensions sont venus agrémenter notre quotidien au sein des supermarchés, sans parler des marques en mouvement qui auront vocation à se développer plus encore dans les années à venir du fait du développement des nouvelles technologies de l'information. Le droit a su s'adapter sans trop de difficultés à cet élan d'originalité, reconnaissant progressivement sur le plan juridique les efforts de développement des acteurs économiques, sous couvert du respect des garde-fous que sont la distinctivité et le respect de l'intérêt général. Cette imagination débordante des titulaires de marque est encore illustrée par l'utilisation croissante de signes encore inconnus il y a quelques années, les signes atypiques faisant usage d'autres sens que la vue.

254. L'« irréversible » ouverture du droit à la multi-sensorialité[735]. Toujours sous l'influence de la mondialisation, l'émergence des signes atypiques a imposé leur prise en compte progressive par le droit, la pratique les utilisant déjà largement afin de lutter contre la raréfaction des signes disponibles. Surtout, si le signe nominal doit être adapté au langage de multiples Etats pour être efficace, les autres sens n'ont pas besoin de s'encombrer d'une telle réflexion : mis à part quelques adaptations culturelles, le langage des images, des sons et des odeurs est universel. Faisant écho au marketing, la jurisprudence s'est progressivement ouverte à cette multi-sensorialité. La jurisprudence, notamment à travers l'arrêt *Myles* du 5

[735] Nous faisons ici référence à un article de P. BREESE, « La difficile mais irréversible émergence des marques olfactives», *Propr. intell.*, juillet 2003, n° 8, p. 261-268.

décembre 2001[736], reconnait alors que l'ensemble des signes perceptibles par nos sens peut faire l'objet d'une protection. Elle énonce que « *Les termes « tous signes » employés dans l'article 4 du RMC [règlement sur la marque communautaire], doivent... selon une interprétation systématique et téléologique, être interprétés au sens le plus large, « ouvert » et général, englobant tous les types imaginables de marque* ». Néanmoins, la condition de représentation graphique apparait comme le dénominateur commun de tous les refus opposés à ces marques, nombres d'entre elles n'étant pas pour le moment représentables graphiquement. Le droit devra néanmoins à l'avenir résoudre ce problème par une redéfinition de la marque ou par la reconnaissance de procédés nouveaux[737].

[736] CJUE, 5 décembre 2001, *Myles, précité*
[737] Sur les techniques envisageables, V. *infra* n° 306.

CONCLUSION DU TITRE 2

255. Une ouverture théorique définitivement acquise. D'aucuns ne sauraient affirmer qu'une marque sonore ou olfactive est aujourd'hui interdite en droit des marques. Les textes tout d'abord, qu'ils soient internes ou communautaires, laissent ouverte la porte à l'ensemble des marques possibles car en tant que signes, elles sont ouvertes à l'intégralité de notre monde sensible. En application de ces textes, la jurisprudence admet largement la validité de principe de ces marques. Cette position est légitime eu égard à l'essence même de la marque. En effet, celle-ci existait historiquement depuis des siècles indépendamment de toute intervention législative : elle est un outil commercial avant tout, un outil au service des professionnels mais qui est aussi un gage de garanties diverses pour le consommateur. Rien alors, dans l'esprit du droit des marques, ne commande d'imposer une représentation graphique de ces signes. La seule notion fondatrice et fondamentale du droit des marques est la distinctivité, condition qui semble remplie en ce qui concerne les marques atypiques[738]. La révolution en marche du droit des marques commande de revenir aux origines de la marque qui serait alors, par principe, un signe permettant la distinction entre les concurrents quel qu'en soit la méthode, et en pratique un signe laissant une trace « administrative » en vue de protéger la sécurité juridique.

256. L'inadéquation regrettable entre la théorie et la pratique : la prépondérance du formalisme. Si la théorie leur est favorable, la pratique montre tout de même les limites du droit des marques, enserré dans une certaine rigueur qui ne permet par la réelle prise en compte des marques poly-sensorielles. La lecture formaliste du droit, accompagnée d'une exigence accrue de sécurité juridique, commande d'imposer un cadre strict pour l'enregistrement des marques. Cette obligation d'enregistrement suppose, selon la jurisprudence, que le signe puisse être représenté au moyen de figures, de lignes ou de caractères de façon claire, précise, complète par elle-même, accessible, durable et objective. Des registres permettent alors aux autorités et aux tiers de connaitre avec exactitudes les droits antérieurs. Cet excès de formalisme entraine un détachement de plus en plus conséquent entre la théorie et la pratique. Il conviendrait alors de trouver des solutions

[738] Sur la distinctivité des marque olfactives, V. *infra* n° 325 et s..

compatibles avec la sécurité juridique et l'esprit du droit afin de concilier les différents intérêts en présence.

CONCLUSION DE LA PARTIE 1

257. Le signe olfactif et le droit des marques : entre indifférence et intolérance. Dès le début de notre étude, nous avons pu constater que dans une large mesure, le droit était indifférent au sort de l'odeur en tant que valeur patrimoniale appropriable puisqu'aucune disposition concrète ne traite de sa reconnaissance juridique. Dans les faits, nous avons pu constater que la protection que nous recherchons pour ces odeurs, c'est-à-dire en tant que signe distinctif, ne peut être reconnue par l'intermédiaire des droits tels que le brevet ou encore le droit d'auteur du fait de la particularité de ces droits qui ne permettent pas la prise en considération de l'ensemble des odeurs dont nous avons besoin dans le cadre du commerce. Le droit commun ne permet pas davantage une protection efficace et surtout il ne s'agit pas d'une réservation privative du signe. Ces constatations ne nous ont pourtant pas conduits à conclure à une impossibilité de protection des odeurs. Nous pensons plutôt que tout ceci a révélé que l'unique recours envisageable était celui du droit des marques. L'indifférence des divers droits a ainsi cédé la place à l'intolérance dont font preuve la majorité des droits dès lors qu'il s'agit d'enregistrer une marque olfactive. En effet, la plupart des Etats, de même que les accords internationaux, ne font pas la part belle à ces signes atypiques, ils sont même parfois interdits. Or, il résulte de nos constatations que leur admission, si elle est possible dans certains Etats, doit pouvoir l'être ailleurs.

258. Des institutions qui doivent se mettre au parfum. L'odeur n'a pas de place uniforme au sein de la législation relative au droit des marques. Pourtant, lorsque nous étudions le droit de l'Union plus particulièrement, nous constatons la place potentielle que peut occuper l'odeur. En effet, les textes de même que la jurisprudence ne s'opposent en rien à l'ouverture du droit des marques à l'ensemble des signes perceptibles par l'homme, dont les odeurs font partie. De plus, la théorie du droit, à travers l'objet et les fonctions essentielles du droit, prouve que l'évolution est en marche, et que celle-ci doit pouvoir intégrer les signes olfactifs qui répondent parfaitement à ces valeurs véhiculées par la Cour de Justice de l'Union. L'existence de marques de plus en plus originales aura fini de nous convaincre que les autorités ont un intérêt grandissant à accorder la protection aux odeurs. Cette étude large du contexte dans lequel évolue la marque olfactive était nécessaire afin d'asseoir l'utilité et la légitimité de notre travail. En effet, admises en théorie, le recours aux odeurs est aussi justifié

en pratique. Nous pouvons dès lors désormais aborder la question plus pragmatique de la marque olfactive en tant que telle, notamment en tentant de la faire correspondre aux deux principales conditions d'accès à ce droit : la représentation graphique et la distinctivité (**2ème partie**).

2ème PARTIE – LE DROIT DES MARQUES ET LES MARQUES OLFACTIVES

260. La « marque olfactive », une marque légalement acceptable. Utiliser dans notre titre le terme de « marque olfactive » parait être inapproprié à l'heure actuelle. En effet, dans la mesure où l'odeur n'est pas encore admise dans la sphère du droit des marques, le signe olfactif est simplement un signe parmi d'autres mais ne saurait être qualifié de signe distinctif. Nous avons néanmoins démontré à travers notre première partie que tout porte à croire que l'odeur peut être une marque efficace et répondant à l'esprit du droit des marques actuel. Afin de remédier à ce rejet dont est victime l'odeur, et dans le dessein de défendre l'opportunité des marques olfactives, il est nécessaire de s'intéresser aux conditions de validité des marques. En effet, en l'absence de toute interdiction formelle, un signe olfactif qui répondrait aux conditions du droit des marques ne saurait être évincé. L'odeur peut parfaitement, selon nous, être une véritable marque.

Parmi les conditions de validité propres au droit des marques, deux concernent plus particulièrement les signes olfactifs et seront étudiées. Tout d'abord, au regard de la forme, la marque olfactive parait *a priori* impossible. En effet, les droits de propriété littéraire et artistique se distinguent des droits de propriété industrielle[739] par un critère essentiel : l'accomplissement d'un acte administratif qui consiste en la publication d'une information complète par le demandeur, sorte de contrepartie pour le bénéfice de ce monopole[740]. Cet acte administratif, pour ce qui concerne le droit des marques, résulte du dépôt d'un dossier comprenant, entre autre, le modèle de la marque, afin de procéder à un enregistrement ultérieur si la marque est validée. Le modèle de la marque dont il est question doit, pour l'heure, être présenté sous forme d'une représentation graphique de la marque. Il résulte toutefois de la pratique que ce formalisme pointilleux est le frein principal à l'émergence des marques olfactives. En effet, s'agissant d'odeur, et donc de molécules dispersibles invisibles, leur représentation sous forme graphique parait difficile. Après avoir présenté les tenants du refus de ces signes atypiques, nous tenterons de présenter un mode de représentation graphique acceptable afin de rendre la marque olfactive possible (**Titre I**.). Une fois la marque possible, reste à la rendre valable. La condition de validité qui empêche l'émergence des odeurs en tant que marque est en pratique la distinctivité. Cette condition est la condition de fond principale en ce qui concerne les marques. En effet, en l'absence de caractère distinctif, la marque olfactive ne saurait être valable car elle ne répondrait pas à son objet

[739] Nous retenons ici la conception étroite des droits de propriété industrielle qui exclut notamment le nom commercial, les indications de provenance ou encore la répression de la concurrence déloyale, conception retenue par Jérôme Passa ou encore Paul Roubier.
[740] MARX B., *La propriété industrielle, Sources et ressources d'information*, Nathan université, Paris, 2000, p. 7. Contrairement aux droits de propriété littéraire et artistique qui naissent du simple fait juridique de création.

spécifique et ne remplirait pas la fonction essentielle de la marque qui est de distinguer les produits du titulaire de ceux des autres. Or, en pratique, le signe olfactif n'est pas encore perçu comme un signe distinctif à part entière. Nous tenterons alors de démontrer la véritable distinctivité de ce signe (**Titre II.**).

TITRE 1. LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE OU LA MARQUE POSSIBLE

261. La notion générale de représentation graphique. En dehors de toute approche juridique, la représentation est avant tout un concept complexe. Parmi la multitude d'approches existantes en la matière[741], certaines peuvent nous éclairer sur le rôle et le contenu de la représentation en tant que condition juridique. La définition de la représentation est alors un outil d'analyse pertinent lorsqu'il s'agit de considérer si, oui ou non, certains systèmes proposés sont aptes à véritablement « représenter » une odeur. Elle sera par ailleurs nécessaire afin de démontrer qu'une représentation du signe n'est pas le signe lui-même mais un vecteur de communication relatif à son existence et son contenu.

La représentation d'un objet ne correspond pas à sa réalité matérielle, elle en est souvent seulement la représentation mentale. En philosophie en effet, la représentation est l'« *acte par lequel les objets extérieurs sont représentés à l'esprit* »[742]. Elle est alors une méthode de traduction pour que le monde extérieur nous soit perceptible, une méthode de présentification. Mais elle n'est cependant qu'une « *idée incomplète et provisoire de ce qu'est la vérité sur un objet donné* »[743], elle n'est donc pas censée être la réalité dans son intégralité. Néanmoins, la pratique démontre, et c'est le cas notamment en droit des marques, une large utilisation de la fonction de vicariance, fonction qui tend à faire de la représentation le substitut systématique de la chose représentée, de sorte qu'une confusion regrettable apparait entre la chose représentée et sa représentation : on demande alors à la représentation d'être aussi complète que la réalité qui lui correspond.

Etymologiquement, représenter signifie « *replacer devant les yeux de quelqu'un* », cela signifie alors qu'il est nécessaire de recourir à des modes de représentation et traditionnellement, c'est à la vue que la représentation s'adresse. La représentation est alors, *per se*, graphique. Elle permet, à l'aide d'outils ou d'objets qui leurs correspondent, de rendre

[741] La représentation fait en effet l'objet d'études diverses et variées dans des domaines tels que la psychanalyse, la linguistique, la communication, l'histoire ou encore la philosophie.
[742] Dictionnaire Larousse, édition 2013, P. 1000.
[743] Nous retrouvons notamment cette définition de la représentation dans l'allégorie du Mythe de la caverne de Platon au sujet de la connaissance : MOUZE L, *Platon, les textes essentiels*, coll. Prismes Philosophie, Hachette supérieur, 2001.

concrètes des réalités qui pourtant ne le sont pas, comme des données mathématiques ou physico-chimiques par exemple. Il est donc utile, afin de représenter une chose, de la rendre « visible », comme c'est le cas pour ce qui intéresse : l'odeur. Néanmoins, il serait préjudiciable de faire prévaloir cette représentation graphique, simple condition de fond, sur le signe lui-même qui est le seul objet d'une réelle protection juridique. La confusion entre le signe et sa représentation apparait toutefois inévitable ici : il n'est pas de marque sans représentation de ce qui en fait l'essence, en raison notamment de la nécessité de l'enregistrement.

262. La représentation graphique, une exigence de l'enregistrement. Lorsqu'il est question de l'enregistrement des marques, il est courant de procéder par un raccourci et d'envisager plus simplement la représentation graphique. Cette dernière est une nécessité technique liée à l'enregistrement de la marque[744], lui-même nécessité par le besoin d'encadrement dont fait l'objet le droit des marques, et le droit en général. La représentation graphique, en tant que nécessité, tient une place prépondérante dans la procédure d'enregistrement. Ainsi, le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque devra, selon les articles L.712-2 et R. 712-3 du Code de la Propriété intellectuelle, produire le modèle de la marque qui accompagnera le formulaire de la demande lors du dépôt de sa demande. La production du modèle de la marque est demandée quel que soit la forme du dépôt, même sous forme numérique. La même exigence existe en ce qui concerne le dépôt d'une demande de marque communautaire à l'article 29 du Règlement. Ce modèle, qui varie selon le type de marque demandé[745], devra être d'une qualité suffisante pour permettre sa reproduction. Ainsi, « *elle doit être suffisamment claire et précise pour qu'il soit possible à l'Office d'examiner les motifs absolus et les motifs relatifs de refus, de publier la marque dans le Bulletin des marques communautaires, et de l'inscrire au registre des marques communautaires* »[746]. La publication a pour objet d'avertir les tiers de la demande afin d'éviter le conflit avec une antériorité opposable qui entrainerait la nullité de la demande. Suite à l'examen par l'office de dépôt de la demande, une marque qui répond à l'ensemble des conditions requises fera l'objet d'un enregistrement et d'une publication officielle. L'utilité de la représentation graphique est alors évidente : tant en ce qui concerne le dépôt que l'enregistrement, une perception précise

[744] J. LARRIEU et V. ASTIC, *«* Du rugissement aux odeurs, l'évolution des marques commerciales *»,* art. précité, p. 393. Notamment, les auteurs rappelle l'article R.712-8 du Code selon lequel le dépôt est recevable et est publié au BOPI « *sauf s'il apparait que sa représentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction* ».
[745] V. sur les modes de représentation, *infra* n° 325 et s.
[746] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, *précité*.

du signe dont il est demandé protection est nécessaire afin d'assurer la protection des droits de chacun[747].

263. La représentation graphique, une condition de la protection de la marque. La détermination de l'objet précis de la protection est nécessaire en vue de la protection de l'intérêt général. Comme nous l'avons déjà évoqué[748], la sécurité juridique impose l'adoption d'un cadre stricte pour la protection de la marque. Il s'agit alors, par l'enregistrement d'une représentation graphique, de fixer de manière certaine le contenu du droit afin de permettre la recherche des antériorités opposables. Les tiers pourront ainsi faire la part des choses entre ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Ainsi, selon les juges de l'Union, « *il s'agit d'une nécessité impérative destinée à permettre le déroulement de la procédure d'examen et d'enregistrement, y compris la recherche, et qui est également dictée par l'intérêt des tiers et par celui des propriétaires de droits enregistrés tels que, par exemple, les propriétaires de marques antérieures qui souhaitent définir le contour de la protection de leurs demandes, en vue finalement d'éventuelles procédures d'opposition* »[749].

Si la représentation est utile à la définition précise de la marque lors de son enregistrement, elle est aussi un outil fondamental pour ce qui est de sa protection en pratique. Ainsi, la connaissance du signe sert à la lutte contre la contrefaçon, notamment pour ce qui est de la détermination du régime de protection applicable, afin de savoir s'il s'agit de reproduction ou d'imitation. La mise en œuvre de la protection de la marque est aussi en jeu car l'action en contrefaçon nécessite d'avoir comme outil de comparaison la représentation de la marque en vue de la condamnation d'un éventuel acte frauduleux.

Au regard de ces constatations, il ne saurait être question de remettre en cause l'exigence de représentation graphique, tant elle est précieuse pour le droit des marques, condition qui, de plus, gagne même les Etats au sein desquels la tradition était plutôt à l'usage, ce qui démontre sa grande légitimité. Pourtant, c'est cette condition qui empêche à l'heure actuelle l'enregistrement de marques olfactives, car les propositions actuelles de représentation graphique des odeurs ne répondent pas à la définition stricte adoptée par la jurisprudence (**Chapitre I.**). Nous verrons cependant que cet obstacle peut être surmonté au regard de

[747] Pour confirmer notre approche, notons que selon Jacques LARRIEU dans son article « Les marques atypiques : les signes sans dessus dessous », précité, la représentation graphique comporte 3 fonctions distinctes et complémentaires : « *définir l'objet précis de la protection, faire connaitre aux tiers l'objet protégé, informer les autorités compétentes* ».
[748] Sur la représentation, V. notamment *supra* n° 250 et s.
[749] OHMI, 3e ch. rec., 12 février 1998, *Orange*, point 11.

l'évolution du droit mais surtout d'une nouvelle technique de représentation des odeurs (**Chapitre II.**)

CHAPITRE 1. UN OBSTACLE À LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE DES MARQUES OLFACTIVES

264. La condition de représentation graphique, une condition de l'existence de la marque. La condition de représentation graphique est une condition centrale en droit des marques, elle est en effet une exigence de l'enregistrement sans lequel aucune marque ne saurait exister. Condition de forme et non de fond, le dépôt d'un modèle graphique de la marque est davantage une question de possibilité que de validité : sans égard à la validité d'une marque, elle sera refusée en l'absence de représentation graphique alors même qu'elle pourrait être valable au regard des autres conditions du droit des marques. L'examinateur en effet, une fois le dossier déposé, vérifiera la présence de la totalité des pièces demandées. Aucun examen ne saurait exister en l'absence de représentation de la marque.

Sans être une condition juridiquement plus importante que les autres conditions de validité, le défaut de représentation graphique valable est néanmoins l'argument central qui justifie le refus de la reconnaissance des marques olfactives par la jurisprudence du fait de la définition stricte qui lui est donnée (**Section I.**). Partant de cette définition complexe, les juges ont alors rejeté une à une les multiples solutions envisagées par les demandeurs à l'enregistrement de marque olfactives (**Section II.**).

Section 1. Une définition stricte de la représentation graphique

265. Les textes principaux du droit des marques, s'ils font de la représentation graphique une composante essentielle de la définition de la marque, ne contiennent pas de définition de cette dernière. Cette absence se justifie pleinement dans la mesure où, avant l'apparition de marque atypiques, aucune marque ne connaissait de problème lié à sa représentation, toutes étaient en effet des marques figuratives ou nominales. En l'absence de

définition juridique, nous tenterons d'élaborer une définition à partir des textes existants **(§1.)**. Nous constaterons néanmoins que malgré l'absence d'une définition précise à travers les textes, et sous couvert de la sécurité juridique, la jurisprudence a élaboré au fil du temps une définition stricte de la représentation graphique qui contient désormais de nombreux caractères qu'il est nécessaire de respecter **(§2.)**

§1. Une tentative de définition textuelle de la représentation graphique

266. En l'absence de définition claire de la représentation graphique au sein des textes du droit des marques, nous allons nous tourner tout d'abord vers les droits qui gravitent autour du droit des marques : les autres droits de propriété intellectuelle (**A.**). A l'issue de ce travail, nous tenterons, au sein de divers textes relatifs au droit des marques, de faire surgir une définition de ce que parait être la représentation graphique d'une marque (**B.**).

A. La recherche infructueuse d'une définition juridique de la représentation graphique au sein de la propriété intellectuelle

267. L'absence de condition de représentation graphique des œuvres de l'esprit. La protection de l'œuvre, qui doit revêtir une forme perceptible par les sens, n'est subordonnée à aucune condition de forme particulière. En effet, la création de l'œuvre, si elle est qualifiée comme telle, confère d'office des droits à son auteur. Par ailleurs, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 indique que l'œuvre peut être protégée « *quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression* », à condition toutefois d'être originale.

Contrairement aux pays du Common law qui exigent une fixation de l'œuvre sur un support, l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle n'impose aucune formalité[750]. Néanmoins, le dépôt éventuel d'une œuvre est suggéré dans la mesure où la preuve de l'existence même d'une œuvre et de son contenu sera difficile en l'absence de fixation de celle-ci. Cependant, au regard du droit en question, la liberté de choix empêche de retenir une définition de la représentation graphique dans la mesure où le support, qui n'est pas seulement

[750] Ainsi, l'article L. 112-2, 4°, du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « *œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirques, les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement* », ne fait qu'établir une règle de preuve et non une condition de protection. V. en ce sens, CA Paris, 4e ch., sect. A, 17 décembre 2003, n° 2002/05046 : *JurisData* n° 2003-237319 ; *Propr. intell*. 2004, n° 10, p. 537, obs. P. Sirinelli ; *Comm. com. électr*. 2004, comm. 51, 1ère esp., obs. C. Caron ; *D*. 2004, p. 1588, note Fleury.

écrit, peut être oral, visuel ou encore numérique. Loin de devoir être graphique, l'œuvre devra alors être « *une suite de symboles verbaux ou numériques, d'événements acoustiques, de lignes, de couleurs ou encore de composants olfactifs* »[751] pourvu qu'ils soient perceptibles. La description de l'œuvre n'est alors pas une condition d'application du droit d'auteur mais elle est une exigence relative à l'exercice de l'action en contrefaçon. Dès lors, si la transcription d'une odeur est aussi difficile en matière de droit d'auteur qu'en droit des marques, la question d'une définition des critères de la représentation graphique d'une œuvre n'a jamais été soulevée à notre connaissance, la comparaison s'effectuant lors d'une action en contrefaçon durant laquelle divers outils comme la composition chimique, l'odeur en elle-même ou encore l'agencement des composées olfactifs seront utilisés. Le droit des brevets nous éclairera peut-être sur ce que le droit entend par représentation graphique.

268. La représentation graphique des brevets. En matière de brevet, une demande d'enregistrement doit être effectuée par le biais du dépôt d'un dossier, comme en matière de marques. C'est alors à ce moment que peut se poser la question de la représentation graphique. Or, et c'est une des conditions fondamentales en la matière, le brevet nécessite une description précise pour être déposé. Une description, par le biais d'un texte ou de dessins, est nécessairement graphique et aucun problème n'existe concernant une quelconque définition de cette représentation. Dans l'éventualité du dépôt d'un brevet concernant une odeur, l'invention, et donc la description, porterait davantage sur la formule chimique ou sur la méthode d'obtention de l'odeur que sur l'odeur elle-même. Cette description pourrait alors sans difficulté se faire grâce à la formule chimique ou encore une description faite grâce à des outils scientifiques divers. L'esprit du droit des brevets est donc foncièrement différent de celui du droit des marques, raison pour laquelle aucune analogie ne peut être faite entre la représentation d'un brevet et la description d'un brevet.

C'est par ce qu'elle concerne un signe, et donc un signe potentiellement perceptible par un autre sens que la vue, que la condition de représentation graphique est originale au sein du droit des marques. Sa définition est alors difficile. La question d'une définition de la représentation ne s'est posée que pour ce droit car pour les autres, une représentation graphique n'emporte pas de difficulté. Les brevets, les dessins et modèles nécessitent une représentation pour être valide sans que cela n'entraine de difficulté particulière car les dessins ou modèles sont nécessairement graphique, tout comme la description d'un brevet.

[751] D. GALAN, *op. cit.*, n° 308, p. 271.

L'existence possible de signes non communs a rendu nécessaire la définition de la représentation graphique. Il apparait donc que c'est au sein du droit des marques qu'il faut rechercher une définition de cette condition.

B. La recherche d'une définition concrète au sein du droit des marques

269. La définition issue des textes internes. La loi française ne contient aucune définition précise et complète de la représentation graphique. L'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle précise les différents points que doit contenir la demande d'enregistrement, en ce compris, au point b) « *Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description* ». Pas de précision donc dans ce texte sur ce que l'on entend par représentation graphique. L'arrêté modifié du 31 janvier 1992[752], pris en application de l'article R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle nous éclaire tout de même sur ce que signifie la représentation graphique de certains types de marques, notamment des marques sonores, des hologrammes ou encore des marques en couleur.

Ainsi, dans son article 2,*c)*, l'arrêté énonce tout d'abord que « *lorsque le déposant entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs* ». Vient ensuite une définition de ce que le législateur entend comme étant un modèle de la marque. Pour un son ou une phrase musicale, il s'agira simplement de sa « *représentation graphique* », sans aucune précision par ailleurs alors qu'on aurait pu s'attendre à la mention de la portée musicale, au moins pour exemple. Pour ce qui est de l'hologramme, le texte impose « *une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même* ». Enfin, s'agissant d'un relief ou d'une marque constituée par la forme du produit, il est nécessaire d'en produire une « *représentation plane* ». Rien alors dans ce texte ne définit plus précisément la représentation graphique. Notons toutefois que l'on sait ce qu'elle n'est pas : ni un relief, ni un motif mouvant. Elle est alors une représentation fixe et plane, si possible en couleur.

[752] JO, 21 février 1992, p. 2701.

L'article 2, d) de l'arrêté ajoute qu'une « *brève description de la marque* » peut être ajoutée, celle-ci permettant de préciser le contenu de la marque. La description ne peut donc en aucun cas remplacer le modèle lui-même. On retiendra alors que la description n'est pas à elle seule un mode de représentation valide. Une précision est néanmoins utile s'agissant des couleurs : « *si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur*». La représentation graphique d'une couleur doit alors toujours s'accompagner d'une description. Si ce texte nous éclaire sur la représentation de certaines marques, aucune définition précise n'en ressort, ce qui nous conduit à tenter d'en trouver une au sein des textes du droit de l'Union.

270. La définition issue des textes unionistes. Tout comme les textes français, la directive ou le règlement, issus du droit de l'Union, ne contiennent pas de définition précise de ce qu'est une représentation graphique. Ainsi, comme en droit interne, c'est au travers des textes d'application du règlement que nous percevons quelques indices de cette définition. Tout d'abord, le Règlement d'exécution CE n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire[753], modifié par le Règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005[754] apporte quelques indices sur ce que doit être la représentation. Selon la règle numéro 3 du Règlement, la marque est « *reproduite en écriture standard, par exemple en lettres, chiffres et signes de ponctuation dactylographiés* ». S'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, la représentation peut contenir jusqu'à six vues de l'objet, sous forme de photographie ou d'image. Les marques de couleurs doivent être reproduites de manière à en percevoir la couleur. Une description doit être présente, ce qui confirme que la couleur n'est pas *per se* un mode de représentation acceptable mais doit être décrite. Un code d'identification reconnu de la couleur peut être adjoint. Enfin, s'agissant des sons, la notation musicale est préconisée lorsqu'elle est possible. Le cas échéant, un fichier sonore peut accompagner le dépôt de la demande si elle est effectuée de manière électronique.

Les méthodes de représentation graphique des marques originales sont donc précisées et enrichies de manière régulière et la publication des directives relatives aux procédures devant

[753] JOCE L 303, 13 décembre 1995, p. 1.
[754] JOCE L 172/4, 5 juillet 2005, p.1.

l'OHMI renforce ce sentiment d'encadrement de la matière[755]. Ainsi, selon ces directives, « *une marque verbale est une marque dactylographiée comportant des lettres (en minuscules ou en majuscules), des mots (en lettres minuscules ou majuscules), des chiffres, des symboles typographiques ou des signes de ponctuation occupant une seule ligne* », tandis qu'une marque figurative est composée « *d'éléments figuratifs et verbaux* ». Pour ce qui concerne les marques tridimensionnelles, six perspectives sont possibles au maximum « *mais une seule vue de la forme est suffisante dès lors que la forme à protéger peut être établie à partir de cette vue unique* ». Les marques de couleurs doivent indiquer les couleurs ainsi que leur proportion si nécessaire. Les hologrammes « *sont particulièrement difficiles à représenter graphiquement* » car un modèle sur papier ne permet pas à l'image de «*changer*» : une « *description claire et des vues suffisantes de la marque* » sont alors demandées. Ensuite, s'agissant des marques de mouvement, les directives énoncent que « *le nombre de représentations de la marque est pratiquement illimité dès lors qu'elles sont toutes regroupées sur une seule feuille A4 pour les dépôts papier ou dans un seul document JPEG pour les dépôts électroniques* ». L'animation devra ensuite être décrite de manière précise : nous constatons ici que l'animation en elle-même, tout comme l'hologramme, ne sont déposés et que l'enregistrement, qui tente de se rapprocher le plus possible de la réalité, n'est toutefois pas complet. Enfin, en ce qui concerne les sons, si une description seule ne suffit pas, « *les paroles d'une chanson, accompagnées de notations musicales et du tempo, sont acceptables* », de même qu' « *un sonogramme seul n'est pas une représentation graphique acceptable d'une marque sonore s'il n'est pas accompagné d'un fichier électronique contenant le son* ».

La nécessité de préciser et de définir ce qu'est la représentation graphique, nous le voyons, n'existe que pour les marques originales. En effet, une marque nominale ou figurative quelconque sera, en soi, graphique. Les précisions apportées ne le sont toutefois que pour les marques reconnues comme telles : les sons, les hologrammes ou encore les couleurs. Ce n'est que lorsque les juges ce sont trouvés confrontés à d'autres types de marques, plus originales, qu'ils ont dû préciser les contours exacts de cette représentation graphique.

[755] Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, Partie B « Examens », Section 2, « Formalités », en vigueur au 1er janvier 2013, n° 9, p. 17.

§2. Une définition jurisprudentielle spécifique aux marques atypiques

271. Les déposants, demandant l'enregistrement d'une marque atypique, se sont vu refuser le dépôt de leur marque au motif que la représentation graphique qu'ils proposaient ne remplissait pas les conditions, pourtant floues voire inexistantes dans les textes, d'une véritable représentation graphique. Face à un refus de l'Administration, les demandeurs se sont alors tournés vers les juges. Ces derniers ont alors eu à se pencher sur cette question si essentielle en la matière car elle détermine quelles marques vont faire leur apparition dans le paysage du commerce international. Après quelques hésitations, les juges de l'Union ont adopté une jurisprudence stable, reprise depuis lors, et qui définit la représentation graphique des marques (**A.**). Les juges ont alors énoncé diverses conditions strictes qu'il sera nécessaire d'analyser (**B.**).

A. La définition mise en place par la jurisprudence

272. La jurisprudence a mis un certain temps avant de déterminer ce qu'était une représentation graphique valide au regard des dispositions législatives. Après des débuts quelque peu hasardeux (**1.**), la Cour de Justice s'est prononcée de façon claire sur ce qu'elle entendait retrouver dans une représentation graphique (**2.**), définition qui n'a jusqu'alors pas connu de remise en cause (**3.**)

1. Les prémices de la définition jurisprudentielle

273. L'acceptation d'une description comme représentation graphique. La deuxième chambre de l'OHMI eut à se prononcer sur la demande d'une société néerlandaise qui avait déposé en 1996 une demande de marque communautaire pour des balles de tennis qui consistait en la description verbale de « *l'odeur d'herbe fraichement coupée* ». Le 25 juin 1998, l'examinateur en charge du dossier avait émis une objection, fondée sur l'article 7, 1°, a), du règlement CE n ° 40/94, précisant que les mots *« l'odeur d'herbe fraîchement coupée »* étaient simplement la description de la marque et non sa représentation graphique. Contestant cette décision, le déposant réitéra sa demande, se heurtant de nouveau, le 24 aout 1998, au nouveau refus de l'examinateur qui considéra « *qu'il n'était pas évident de savoir où la*

protection d'une telle marque commençait et finissait, et notamment si l'odeur d'herbe fraîchement coupée différait ou non de l'odeur d'herbe fraîche ou de l'odeur d'herbe coupée ».

La société néerlandaise Firma Senta déposa alors un recours contre la décision de refus en fondant sa demande sur divers arguments. Tout d'abord, la société considère que la représentation qu'elle fournit est bien graphique car la mention *« l'odeur d'herbe fraîchement coupée »* figurait sur la demande, ainsi que la mention *« marque olfactive »,* et qu'elle pouvait donc être parfaitement lue et comprise. Ensuite, elle affirme que l'opinion de l'examinateur, selon laquelle il s'agissait d'une description de la marque et non de la marque elle-même, n'est fondée sur aucun texte légal. De plus, cette décision fermait la porte à toute marque olfactive dans la mesure où, toujours selon la requérante, aucun autre mode de représentation ne pouvait exister. Un parallèle était par ailleurs effectué entre les marques olfactives et les marques sonores, puisque, dans le cas de dépôt de marques sonores, l'admission du dessin d'une portée ne faisait que donner la description de la musique non la musique elle-même. Enfin, la société invoquait à l'appui de sa demande l'enregistrement effectué auprès des autorités du Benelux et du Royaume-Uni alors que l'examen de l'enregistrement y est théoriquement similaire du fait de l'harmonisation communautaire. Le 11 février 1999 la deuxième chambre de recours de l'OHMI accueille la demande et annule le refus de l'examinateur en affirmant que « *l'odeur d'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde peut immédiatement reconnaître en fonction de ses propres expériences. Pour beaucoup, l'odeur d'herbe fraîchement coupée rappelle le printemps ou l'été, les gazons soigneusement entretenus ou des terrains de jeux, ou bien encore d'autres expériences plaisantes* ». La description verbale est donc ici considérée comme conforme à l'article 4 du règlement CE n ° 40/94. Cette décision demeurera toutefois isolée et la jurisprudence devint par la suite sévère à l'égard des odeurs, sans nécessairement remettre en cause la validité de la description verbale.

274. La représentation d'un arôme de framboise : l'arrêt Myles[756]. Le 28 juin 1999, la société Myles Limited dépose une demande de marque communautaire[757] concernant l'odeur de framboise[758] pour des combustibles divers. La demande comporte la description suivante : « *la marque est constituée d'un arôme de framboises, lancé pour les produits concernés* ». L'examinateur avait refusé d'accepter le dépôt de la marque au motif que la

[756] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, aff. R 711/1999-3, précité
[757] Demande n° 001222090
[758] Dans la langue originale, l'allemand : « *Der Duft von Himbeeren* »

reproduction de la marque, qui consistait ici en une simple description verbale, n'était pas conforme aux exigences législatives. Saisie d'un recours, la troisième chambre de recours de l'OHMI eu à se prononcer de nouveau sur l'acceptabilité d'une telle description en guise de reproduction de la marque future dont la protection était demandée.

Tout d'abord, la chambre des recours affirme que cette exigence de reproduction est une condition de la fixation d'une date de dépôt. Cette reproduction doit ici être « *complète, claire, précise et objective* »[759] et se justifie au regard de la nécessité technique liée à l'enregistrement. Faisant référence aux conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Sieckmann* non encore jugée, l'arrêt démontre que malgré la sévérité des critères retenus, il est toutefois possible qu'un arôme puisse répondre à cette définition. Ainsi, s'agissant de l'arôme de framboise, du parfum que dégage ce fruit rouge, les juges le considèrent comme « *spécifique et précis* ». Selon eux, « *l'arôme des framboises ne constitue toutefois pas une notion vague et imprécise, et demeure toujours reconnaissable en raison de son lien avec le fruit […]. La description du signe par des mots suffit comme représentation pour faire passer un message clair et inaltérable, à savoir que l'arôme des framboises est un arôme unique et pur* », contrairement à l'arôme balsamique fruité avec une note de cannelle dont il était question lorsque l'avocat général a fait état des conditions requises afin de remplir l'exigence de représentation graphique.

La Cour considère alors qu'une odeur classique connue de tous est tout à fait apte à être représentée par une description verbale dans la mesure où la condition de représentation graphique a été adoptée pour les marques plus classiques, ce qui infère une adaptation par diminution de la sévérité des conditions posées par la jurisprudence. La marque ne sera ici toutefois pas reconnue comme valable par manque de distinctivité, question sur laquelle nous reviendrons par ailleurs[760]. Les arrêts ci-dessus, favorables à la représentation des odeurs par le biais d'une description, resteront toutefois isolés au vue de l'adoption par la Cour de Justice d'une jurisprudence stricte ôtant tout espoir de représentation simple de ces signes spécifiques.

[759] Nous reviendrons sur le détail de chacune de ces conditions plus loin, V. *infra* n° 336 et s.
[760] Sur la distinctivité, v. *infra* n° 325 et s.

2. *L'arrêt Sieckmann[761], fondateur de la définition de la représentation graphique*

275. La genèse de l'affaire. M. Sieckmann a déposé une marque auprès du Deutsches Patent-und Markenamt afin d'obtenir la protection pour divers services concernant notamment la publicité, les travaux de bureau, l'éducation ou encore la formation. Au sein du formulaire, en guise de représentation graphique de sa marque qui est obligatoire en l'espèce, le demandeur renvoie à une description en annexe qui contient, en sus d'une description verbale, une formule chimique ainsi qu'un échantillon de l'odeur dont il demandait protection[762]. L'office de dépôt allemand rejette la demande au motif qu'il existe des doutes quant à la possibilité de représenter graphiquement un tel signe.

Suite à la décision de rejet, le demandeur forme un recours contre cette décision devant le Budespatentgericht. Ce dernier, après avoir affirmé que les odeurs étaient théoriquement admises en droit des marques, émet lui aussi des réserves quant à la représentation graphique de ce signe particulier, représentation qui est ici considérée comme un critère prioritaire qui doit faire l'objet de toutes les attentions et dont le défaut rendrait l'enregistrement impossible. Face à cette question cruciale, le principe d'interprétation conforme a conduit le juge à poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne. Sans aborder la question de la capacité du signe à constituer une marque, qui nous intéressera plus loin, c'est à la question de la représentation graphique de l'odeur que la Cour est confrontée principalement. Afin de défendre la représentation qu'il propose, M. Sieckmann estime que la notion de représentation graphique devrait être revue et que l'on devrait y voir « *une représentation ou représentation électronique ou dépôt effectué d'une autre manière*». Selon lui, « *la formule chimique structurale devrait toujours être déposée avec une description ou un dépôt du signe auprès du Deutsches Patent- und Markenamt* ». Selon le gouvernement

[761] CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann,* précité

[762] La description était ainsi formulée : «*La protection de la marque est demandée pour la marque olfactive déposée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt pour la substance chimique pure Methylcinnamat (= méthylester d'acide de cannelle) dont la formule chimique est représentée ci-après. Des échantillons de cette marque olfactive sont également disponibles auprès du laboratoire local dont les coordonnées sont indiquées dans les pages jaunes de la Deutsche Telekom AG ou auprès de la société E. Merck à Darmstadt. C6H5-CH = CHCOOCH3». Pour le cas où la description mentionnée au point précédent ne satisferait pas aux exigences d'enregistrement prévue à l'article 32, paragraphes 2 et 3, du Markengesetz, le demandeur au principal a complété cette description de la manière suivante: «Le demandeur donne son accord pour la consultation des dossiers concernant la marque olfactive 'Methylcinnamat', conformément à l'article 62, paragraphe 1, du Markengesetz et à l'article 48, paragraphe 2, de la Markenverordnung [le règlement sur les marques].». M. Sieckmann a en outre fourni avec sa demande d'enregistrement un récipient contenant un échantillon olfactif du signe et a indiqué à cet égard que l'odeur est habituellement décrite comme «balsamique fruitée avec une légère note de cannelle* ».

autrichien qui participe à l'affaire, la représentation graphique de signes tels que les odeurs doit nécessairement être différente de celle de signes plus classiques, la nature du signe ne permettant pas une représentation directe. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, dont l'avis est partagé par la Commission européenne, si le système actuel permet l'enregistrement des odeurs en théorie, cela suppose tout de même le respect de la condition fondamentale de représentation graphique car « *ce point est particulièrement important dans un système juridique où le droit sur la marque est acquis par le dépôt et l'enregistrement dans un registre public. Dans un tel système, la représentation graphique intégrale de la marque doit donc être garantie par le registre lui-même* »[763]. L'ensemble des gouvernements représentés ici considèrent que représenter une odeur à l'heure actuelle est un défi de taille, aucun système ne permettant d'obtenir un résultat réellement fiable. Le dépôt de la formule chimique apparait insuffisant, notamment en raison de sa versatilité et de sa difficile compréhension par la plupart des hommes. Il semble néanmoins que la description verbale reçoive quant à elle une opinion favorable de la part du Royaume-Uni concernant certaines odeurs seulement.

276. La décision de la Cour de Justice. Après avoir relevé qu'un signe qui n'est pas perceptible visuellement peut être considéré comme une marque à part entière, la Cour précise ce qu'elle entend par représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive. Ainsi, la représentation se veut graphique lorsqu'elle est constituée « *au moyen de figures, de lignes ou de caractères* ». De plus, afin de garantir au consommateur la fonction d'identité d'origine de la marque ainsi que la sécurité juridique à laquelle on peut légitimement s'attendre, la représentation graphique devra par ailleurs être « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ». Il résulte de l'appréciation de la cour que la formule chimique, tout comme la description et l'échantillon de répondent pas aux conditions posées et ne peuvent donc être déposés aux fins de l'enregistrement d'une marque. En effet, selon la Cour, la formule ne représente pas l'odeur mais son composé, elle ne représente donc pas le signe en tant que tel. De plus, il semble que la description, tout comme l'échantillon de l'odeur ne remplissent les conditions posées et ne peuvent donc constituer une représentation valable de l'odeur[764]. Ces conditions assez sévères et fortes nombreuses sont la pierre angulaire de la définition de la représentation graphique. Elles seront alors largement reprises par la jurisprudence, aussi bien interne que communautaire.

[763] *Sieckmann* précité, point n° 33.
[764] Pour le rejet des différents modes de représentation proposés, V. *infra* n° 306 et s.

3. *Une jurisprudence constante*

277. La représentation graphique des sons. Dans son arrêt Shield Mark[765], la Cour de justice est amenée à se prononcer sur la validité d'une marque sonore. En l'espèce, le demandeur avait procédé à l'enregistrement, auprès de l'office des marques du Benelux, de quatorze marques sonores dont onze consistant en une portée musicale représentant les neuf premières notes de la composition musicale "*Für Elise*" de L. Van Beethoven et, pour les trois autres, en une onomatopée suggérant, en néerlandais, le chant du coq. Une société ayant utilisé ces sons, la société *Shield Mark* intenta une action en contrefaçon devant les juridictions compétentes. La Cour suprême des Pays-Bas, saisie de l'affaire, posa deux questions préjudicielles à la Cour de justice afin de savoir si des bruits ou des sons étaient considérés, au regard du droit en vigueur, comme des marques valables.

Le 27 novembre 2003, la Cour affirme tout d'abord, s'agissant de la capacité des sons à être considérés comme des marques, qu' « *il y a lieu de constater que l'article 2 de la directive ne s'oppose pas à l'enregistrement de sons en tant que marques. Dès lors, les États membres ne peuvent exclure en principe un tel enregistrement* »[766]. Pour la seconde question, il s'agissait de savoir quelles représentations desdits sons étaient admises, notamment parmi « *des notes de musique, une description écrite sous la forme d'une onomatopée, une description écrite sous une autre forme, une représentation graphique telle qu'un sonagramme, un support sonore joint au formulaire de dépôt, un enregistrement digital susceptible d'être écouté sur le réseau Internet, une combinaison de ces méthodes ou toute autre forme répondent aux exigences de la représentation graphique* »[767]. Après avoir rappelé les conditions de la représentation graphique posées dans l'arrêt *Sieckmann*, la Cour énonce que ces exigences ne sont pas remplies lorsqu'il s'agit du recours au langage écrit pour désigner des notes, un cri animal ou une onomatopée sans aucune autre précision car ces représentations ne sont ni claires, ni précises. Selon la Cour, « *il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas*

[765] CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark*, aff. C-283/01, *Rec*. p. I-14313 : *I.E.R*., 2004, p. 33 ; X. VERMANDELE, « Le droit communautaire des marques, nouvelles tendances », *JTDE*, mai 2005, n° 119, p. 129.
[766] CJUE, arrêt *Shield Mark,* précité, point n° 38.
[767] *Ibid*, point n° 42.

échéant, des altérations »[768], toute autre figure n'étant pas « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ».

278. Une définition également utilisée pour les couleurs. S'agissant de couleurs, deux arrêts principaux témoignent de la stabilité de la jurisprudence de la Cour de Justice. Le premier arrêt, l'arrêt *Libertel*[769] concernait la protection d'une couleur en elle-même. Saisie d'une question préjudicielle par le *Hoge Raad* des Pays-Bas, la Cour se vit présenter une question sur la capacité d'une couleur, orange en l'occurrence, à constituer une marque alors qu'elle ne possédait aucun contour ni aucune délimitation précise. Le bureau Benelux des marques avait alors refusé de procéder à l'enregistrement de ladite marque. La Cour estime alors qu'une couleur peut être considérée comme une marque « *à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu ».* L'échantillon d'une couleur accompagné d'une description est acceptable, au même titre que la désignation de la couleur par un code d'identification reconnu, car ces représentations sont stables et précises.

Pour parfaire cette « *saga* »[770] des arrêts de la Cour de Justice, et toujours à propos des couleurs, une combinaison cette fois, le maintien de la jurisprudence concernant les conditions de la représentation graphique de la Cour a été confirmé. Ainsi, l'arrêt *Heidelberger Bauchemie*[771] concernait un recours formé devant le *Bundespatentgericht* contre le refus de l'enregistrement d'une marque pour des produits relatifs aux travaux de bâtiment et dont la représentation consistait en la reproduction des couleurs bleu et jaune. Sous l'intitulé «*reproduction de la marque*» figurait un morceau de papier rectangulaire dont la moitié supérieure était de couleur bleu et la moitié inférieure de couleur jaune. La demande était accompagnée de la description suivante de la marque : «*La marque demandée est constituée des couleurs de l'entreprise de la demanderesse qui sont utilisées sous toutes les formes imaginables, en particulier dans les emballages et les étiquettes* ». Face à l'incertitude du sort des marques de couleurs sans contours ni forme précise, le *Bundespatentgericht*

[768] *Ibid*, point n° 64.
[769] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel, Rec.* p. I-3793, arrêt précité.
[770] G. BONET, X. BUFFET EMAS et I. DE MEDRANO CABALLERO, « Droit des marques et autres signes distinctifs », chron., *propr. intell*. 2004, n° 13 p. 948.
[771] CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie GmbH, Rec*. p. I-6129, arrêt précité.

décida de sursoir à statuer pour poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment afin de savoir quel sort réserver aux couleurs prises en elles-mêmes. Sans revenir sur la condition de distinctivité et de disponibilité dont nous reparlerons, nous notons que la condition de représentation graphique, si elle est évoquée ici, ne comporte pas l'intégralité des conditions posées auparavant mais seulement les conditions de clarté, de précision et de durabilité, sans doute en raison de la nature du signe qui est par essence accessible et intelligible. En l'espèce, la condition de représentation graphique n'est pas remplie dans la mesure où il n'existe pas un « *agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante* ». La simple juxtaposition de couleurs sans forme ni contour ou la mention de plusieurs couleurs « *sous toutes les formes imaginables* » ne sont pas des représentations graphiques acceptables.

279. Une affirmation sans cesse réitérée. La jurisprudence sur la condition de représentation graphique parait stable, même si elle semble parfois être tributaire de vicissitudes liées à la nature du signe, notamment lorsqu'il s'agit des couleurs, signes moins originaux que les odeurs. Ces conditions subsistent donc, en témoigne la jurisprudence grandissante qui utilise cette définition de la représentation graphique. Ainsi par exemple, concernant une odeur, la troisième chambre du Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne[772] a jugé le 27 octobre 2005 que la représentation graphique d'une odeur de fraise mûre devait être « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* »[773]. En l'espèce, la représentation proposée sous forme d'image accompagnée d'une description verbale n'était pas suffisante pour remplir ces conditions.

Toujours concernant une odeur de fraise, artificielle celle-ci, la jurisprudence de la Cour de Justice a été reprise par la Cour d'appel de Paris le 3 octobre 2003[774] concernant une demande d'enregistrement pour une marque de produits vétérinaires et pharmaceutiques. Le formulaire indiquait que la marque était une marque gustative constituée par « *l'arôme artificiel de fraise* ». Face au refus de l'INPI d'enregistrer cette marque, la société intenta une action. La Cour d'appel, précisant tout d'abord que le droit ne donne aucune indication concernant le mode de représentation adéquat, reprend dans sa totalité la jurisprudence de la Cour de Justice dans son arrêt Sieckmann en énonçant que la représentation graphique doit répondre

[772] TPIUE, 3ème ch., 27 octobre 2005, *Eden Sarl c. OHMI*, aff. T305/04, arrêt précité.
[773] *Ibid.*, point n° 24.
[774] CA Paris, 4ème ch. B, 3 octobre 2003, *Eli Lilly*, *D.* 2004, n° 33, p. 2433, note V. Astic et J. Larrieu ; *JCP G* 2004, I 113, p. 339, obs. C. CARON ; *PIBD* 2004, n° 777, III, p. 10.

strictement aux conditions posées. En l'espèce, si la description est accessible et intelligible, les critères de précision et d'objectivité ne sont pas remplis car l'arôme de fraise varie selon la variété dont il est question et selon l'arôme utilisé. La représentation n'est donc pas acceptable. A travers cet arrêt, l'impact de la jurisprudence de la Cour de Justice est flagrant : la définition de la représentation se veut alors unifiée et stable.

Stabilité que nous retrouvons dans des arrêts récents qui, s'ils ne concernent pas directement les marques atypiques, démontrent clairement le maintien de la définition. Ainsi, dans l'affaire *Chartered Institute of Patent Attorneys* contre *Registrar of Trade Marks*[775], la Cour reprend une fois encore la définition dégagée dans l'arrêt *Sieckmann*, notamment concernant les exigences de clarté et de précision qui valent aussi pour la définition des produits et services en cause. Enfin, dans un arrêt *Seven Towns Limited* (*Rubik's Cube)*[776], le Tribunal de Première Instance de l'Union, s'agissant du dépôt d'une marque composée de plusieurs carrés de couleurs identifiées clairement, affirme que « *pour constituer une marque, un signe doit pouvoir faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* »[777]. La reprise actuelle de ces conditions par l'ensemble des juges s'explique tout d'abord par la force unificatrice de la jurisprudence de la Cour de justice en tant que source réelle du droit de l'Union. Cette stabilité s'explique aussi par l'importance acquise lors de la réforme du règlement d'application n° 1041/2005 le 29 juin 2005[778] qui reprend ces conditions au sein du considérant numéro 6 et qui énonce que « *la représentation de la marque est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ». Reste à analyser de façon précise ces conditions.

B. L'étude des conditions adoptées

280. Deux points importants nous paraissent devoir être étudiés. Tout d'abord, nous nous attacherons à la définition du caractère graphique d'une marque tel qu'énoncé par la

[775] CJUE, 19 juin 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys contre Registrar of Trade Marks*, aff. C-307/10.
[776] TPIUE, 14 juin 2012, *Seven Towns Limited* (*Rubik's cube)*, aff. T-293/10.
[777] *Ibid*., point n° 60.
[778] JOCE L 172/4, 5 juillet 2005, p.1. Les règlements d'application font partie du droit dérivé de l'Union au même titre que le Règlement lui-même, ce qui lui confère une valeur juridique.

Cour (**1.**). Ensuite, nous chercherons quels arguments justifient la rigueur des diverses qualités attribuées à cette représentation par les juges (**2.**).

1. Le caractère graphique de la marque

281. Une exigence classique au regard du droit. Parmi les différentes formes de représentation existantes, c'est à la représentation graphique que la loi sur les marques fait référence, du moins pour le moment. Pour répondre à cette exigence « graphique » de la représentation, la Cour de Justice a affirmé qu'« *une représentation graphique doit permettre au signe d'être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude* »[779]. Les principes du droit civil semblent rejoindre cette définition de la représentation lorsqu'ils traitent des conditions relatives à l'écrit probant de l'article 1316 du Code civil qui résulte d'une « *suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles* ». Si l'esprit du droit des marques est semblable à celui du droit civil, il faut comprendre que recourir à des signes visuels qui peuvent être retranscrits permet de pouvoir faire la preuve du signe. Il faut alors une représentation sans faille.

282. Une définition cohérente. Au regard de la procédure d'enregistrement, tous les signes doivent pouvoir être reproduits sur une surface plane, une feuille de papier en l'occurrence, voire de manière numérique sur un écran, et ce quel que soit leur nature originelle. Il s'agit ici à la fois d'une question de nécessité liée au dépôt de la marque et à son enregistrement, mais aussi une exigence au regard de la publicité nécessaire en vue de la protection des marques, qu'il s'agisse des oppositions éventuelles ou des actions de défense ultérieures de la marque, notamment la contrefaçon. La plupart des signes se prêtent à cette « *figuration* »[780] comme les marques verbales, les couleurs ou encore les marques figuratives. Cette condition apparait plus difficile pour les signes non perceptibles visuellement, comme c'est le cas pour les odeurs. Il est toutefois largement admis que la représentation peut se faire de manière indirecte en utilisant un « *succédané* » pour rendre le signe visible[781], ce que nous

[779] CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, arrêt précité, point n° 46.
[780] V. ASTIC, J. LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », art. précité, p. 392.
[781] J. LARRIEU J. « Les marques atypiques : les signes sans dessus dessous », art. précité, p. 620.

verrons par la suite[782]. A côté de la condition de graphisme, des qualités supplémentaires sont exigées pour que la représentation d'une marque soit validée. Nous allons donc les étudier.

2. *Des qualités supplémentaires exigeantes*

283. Les qualités liées à la fiabilité de l'enregistrement. Les conditions posées par la jurisprudence « *ne constituent pas un but en soi, mais se justifient au vu des exigences techniques d'une procédure d'enregistrement formelle* »[783]. Parmi la liste donnée par la Cour de Justice, ce sont ici les qualités de clarté, de précision, de durabilité et de complétude qui sont visées. En effet, ce sont ces qualités qui contribuent au bon fonctionnement du système d'enregistrement. Ainsi, une représentation graphique doit tout d'abord être claire et précise afin que les autorités compétentes soient en mesure de procéder à un examen préalable dudit signe, notamment pour examiner les motifs relatifs et les motifs absolus de refus comme l'absence de distinctivité par exemple : l'objet exact de la protection doit donc être connu avec précision car l'examen se fait toujours *in concreto*. Les autorités doivent aussi pouvoir tenir un registre précis des marques enregistrées. Une représentation qui serait ambiguë ou floue ne permettrait pas de remplir cette condition car la publication au Bulletin du dépôt de la demande, de même que l'inscription au Registre des marques communautaires par la suite nécessitent une représentation claire et précise[784].

S'agissant ensuite de la qualité de complétude de la représentation, elle s'explique par la nécessaire sécurité juridique qui entoure le droit des marques. L'enregistrement suppose de percevoir le signe dans son intégralité afin de délimiter la protection de celui-ci. En effet, une identification complète de la marque permet « *de faire le départ entre ce qui relève du monopole et ce qui appartient au domaine public* »[785]. Ainsi, l'impossibilité de représenter le signe dans son intégralité ne peut être invoquée au soutien d'une demande incomplète, même lorsque celle-ci est complétée par d'autres éléments qui viennent appuyer la demande : la représentation doit se suffire à elle-même[786]. De plus, même si la représentation est claire, précise et complète, elle doit pouvoir s'inscrire dans la durée car le monopole attribué aux

[782] V. *infra* n° 306 et s.
[783] OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001, *Myles*, arrêt précité, point n° 10.
[784] La représentation « *doit être suffisamment claire et précise pour qu'il soit possible à l'Office d'examiner les motifs absolus et les motifs relatifs de refus, de publier la marque dans le Bulletin des marques communautaires, et de l'inscrire au registre des marques communautaires* », OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, précité.
[785] C. Caron, note sous CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, *JCP G* 2003, n° 358, p. 422.
[786] D. GALAN, *op. cit*., n° 542, p.434.

détenteurs de marque peut être perpétuel du fait des renouvellements successifs. Il importe donc que la représentation de l'odeur soit «*durable* » ce qui suppose un procédé de retranscription qui ne s'altère pas dans le temps[787].

284. Les qualités liées à la perception du signe par les tiers. L'enregistrement de la marque ainsi que sa reproduction sur un registre suppose évidemment que ce dernier puisse être consulté de manière simple. C'est pour cette raison que les conditions d'intelligibilité, d'accessibilité et d'objectivité ont aussi été posées par la jurisprudence. Tout d'abord, s'agissant de l'intelligibilité et d'accessibilité de la représentation, elle suppose qu'une personne qui consulte le registre comprenne directement la marque sans qu'il soit nécessaire pour elle de fournir un effort important ou qu'elle ait des connaissances pointues dans certains domaines. La personne ne doit pas non plus avoir à utiliser un procédé quelconque pour accéder au signe : « *le lecteur du registre ne doit pas avoir besoin de recourir à des appareils complexes pour comprendre quel est le signe revendiqué* », tout emploi de technologie annexe nécessaire à la reproduction du signe est alors proscrit[788]. Ainsi, selon les juges, « *ne peut être admise une représentation d'une marque qui exige de la personne qui consulte le registre un effort excessif ou des connaissances spécifiques, propres à des scientifiques ou des techniciens pour reconnaître, sur la base de la représentation dans le registre, de quel signe il s'agit* »[789].

Ces critères d'accessibilité et d'intelligibilité rejoignent en réalité celui de l'objectivité dans la mesure où le manque de compréhension pourrait entrainer une perception ambiguë du signe, ou encore une perception subjective. Or, aucune ambigüité ne peut être tolérée ici car il n'est pas permis d'élargir de façon désordonnée le monopole conféré par le droit sur la marque. Il importe donc que toute personne ait la même perception sensorielle du signe en question afin de ne pas créer des marques « *à géométrie variable* »[790]. L'objectivité induit une autre condition non expressément citée mais implicite, du caractère non équivoque de la représentation. En effet, une représentation équivoque introduirait de la subjectivité dans la perception du signe. Or, et ceci dans le même dessein que les conditions de clarté et de

[787] Cette dernière condition rejoint selon nous l'exigence instaurée au sein du Code civil à l'article 1316-1 qui exige que l'écrit numérique soit « *conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité* » : la Cour de Justice n'exige pas autre chose ici que la conservation stable du registre des marques, qu'il soit numérique ou sur papier.
[788] J. LARRIEU et V. ASTIC, « Du lèche-vitrines au lèche-marques », art. précité, p. 2434.
[789] OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001, *Myles*, précité, n° 13.
[790] C. Caron, note sous CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, précité.

précision, les concurrents doivent « *pouvoir effectuer des investissements en toute confiance par rapport à la portée exacte de la protection de la marque* »[791] et les tribunaux et parties doivent être « *à même de déterminer et d'examiner toute éventuelle violation du droit de la marque* »[792], ce qui n'est pas possible lorsque la représentation est équivoque ou qu'elle ne permet pas une appréhension objective.

285. La justification des conditions. Ces différentes conditions étant abordées, se pose la question de savoir pourquoi la représentation est subordonnée à autant de conditions si difficiles à respecter pour les marques atypiques. La réponse se situe une fois encore dans ce que nous avons nommé « l'essence » même du droit des marques : le respect de sa fonction essentielle. L'objectif du droit des marques est de « *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 ce service de ceux qui ont une autre provenance* »[793]. Seule une représentation fiable qui identifie clairement la marque permet la mise en œuvre de la fonction essentielle de la marque.

L'acquisition récente d'un caractère législatif pour ces conditions[794] semble fermer définitivement la porte aux marques atypiques, notamment du fait que la jurisprudence considère que « *les conditions pour admettre la validité d'une représentation graphique ne peuvent pas être modifiées ni assouplies afin de faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile* »[795]. Ainsi, « *Les exigences d'intégralité, de clarté, de précision, et d'objectivité ne sont que rarement satisfaites simultanément dans le cas des marques olfactives, étant donné qu'une odeur est généralement composée de plusieurs éléments chimiques, qui engendrent des tonalités variées, se volatilisent, sont perçues subjectivement de diverses façons, et ne peuvent le plus souvent qu'imparfaitement être décrites par des mots* »[796]. C'est la raison pour laquelle toutes les solutions proposées jusqu'alors ont été rejetées par les tribunaux, faute de répondre de façon complète à cette définition de la représentation graphique.

---

[791] OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001, *Myles*, précité, n° 11.
[792] OHMI, 3ème ch. de recours, 12 février 1998, aff. R 7/1997-3, *Orange, JO OHMI* n° 7- 8/1998 (version allemande).
[793] CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, arrêt précité, point n° 35.
[794] Règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005, JOCE L 172/4, 5 juillet 2005, considérant n° 6.
[795] TPIUE, 3ème ch., 27 octobre 2005, *Eden Sarl*, arrêt précité. Dans le même sens, OHMI, 4ème chambre de recours, 19 janvier 2004, aff. R 186/2000-4.
[796] OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001, *Myles*, arrêt précité, point n° 14.

Section 2. Le rejet des solutions proposées

286. Complexité de la retranscription des odeurs sous forme graphique. A l'heure actuelle, aucun mode de représentation graphique des odeurs n'est reconnu d'un point de vue juridique. Au sein du rapport de synthèse portant sur les marques non-conventionnelles établi par l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle en 2004[797], il est possible de s'apercevoir qu'aucun Etat ne possède le même avis sur la question. Bien qu'aucun ne soit formellement contre les marques olfactives, ils ne reconnaissent pas expressément autoriser leur enregistrement, se référant d'ailleurs à la jurisprudence stricte de la Cour de Justice pour justifier cette situation[798]. Si l'AIPPI tient pour acquises les conditions de la Cour de Justice ainsi posées, elle préconise toutefois dans ses résolutions de ne pas soumettre les odeurs à l'obligation de représentation graphique mais de trouver une forme acceptable de représentation[799]. Nonobstant ces résolutions, qui n'ont aucune force législative, la directive relative aux procédures devant l'OHMI rejette toute forme de marque olfactive, faute pour elles de répondre aux conditions de l'arrêt *Sieckmann*[800]. Nous verrons alors que toutes les méthodes présentées jusqu'alors sont vouée à l'échec, qu'il s'agisse des modes de représentation classiques (**§1**) ou encore des modes plus élaborés faisant appel à une ingénierie plus complexe (**§2**).

§1. Le rejet des méthodes de représentation classiques

287. En l'absence de méthode connue et fiable pour représenter une odeur, les déposants ont, sans doute à juste titre, pensé que le mieux était d'utiliser des moyens de communication classiques qui ne supposent pas l'utilisation d'outils extérieurs ou de technologies élaborées afin d'être compris. Les méthodes de représentation les plus simples n'étant malheureusement pas nécessairement les meilleures, la jurisprudence a rejetté

[797] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, p.581.
[798] *Ibid.*, Rapport français, point n° 11, p. 13.
[799] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 précité, résolution n° 6.
[800] Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, Partie B « Examens », Section 2, « Formalités », en vigueur au 1er janvier 2013, n° 9-7, p. 25 : « *Aucune date de dépôt ne peut être attribuée étant donné que la marque ne peut être représentée graphiquement. De telles demandes ne sont pas rejetées mais sont réputées ne pas avoir été déposées* ».

indifféremment le dépôt de la source odorante en elle-même (**A.**), la représentation figurative de l'odeur (**B.**), de même que la simple description de cette dernière (**C.**).

A. Le dépôt de la source odorante

288. Le dépôt de la formule chimique de l'odeur. C'est dans le cadre de l'affaire *Sieckmann*[801] que les juges ont eu à s'interroger sur la validité du dépôt de la formule chimique de l'odeur. Le demandeur à l'enregistrement avait en effet reproduit la formule du *methylcinnamat*[802], odeur qu'il entendait protéger. A l'instar du gouvernement du Royaume-Uni, la Cour considère qu'une formule chimique ne permet pas de reconnaitre l'odeur en question : seul un homme du métier serait capable de connaitre la formule d'une odeur, et cette odeur devrait par ailleurs être simple car la reconnaissance d'une formule complexe n'est pas possible en pratique. En l'espèce, la formule chimique est jugée peu intelligible, voire inintelligible pour des personnes non initiées qui viendraient consulter le registre des marques. Nous verrons par la suite qu'en réalité la condition d'intelligibilité n'est pas en soi un motif de rejet du procédé tant cette condition est malmenée s'agissant d'autres signes[803].

Autre argument pour rejeter cette forme de représentation, la Cour s'appuie sur le fait que la formule ne représente pas l'odeur elle-même mais la substance permettant d'obtenir cette odeur, raison pour laquelle la perception matérielle, sensorielle, d'une odeur à travers sa formule parait malaisée. Pour le droit des marques, il s'agit de protéger le message olfactif et non la source odorante, ce qui constitue deux concepts différents. Selon certains auteurs[804], la cour exigerait, par la nécessité de représenter l'odeur et non la substance, une représentation directe de ce signe. Or, et c'est un fait, il est impossible de représenter directement des signes atypiques car c'est là leur particularité, ils ne sont pas perceptibles par la vue. Il est donc obligatoire de recourir à une représentation indirecte. Cette logique parait donc fermer définitivement la porte aux odeurs car « *l'état des connaissances et de la technique, aussi abouti soit-il, ne permettra jamais une représentation visuelle directe du signe olfactif candidat à la protection* »[805]. Pour contredire cette affirmation selon laquelle la Cour impose

[801] CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, précité
[802] Plus précisément « *méthylester d'acide de cannelle* » dont la formule est la suivante : C_6H_5-CH = CHCOOCH3.
[803] V. *infra* n° 299 et s.
[804] V. notamment sur ce point, D. GALAN, *op. cit.*, n° 556, p. 446.
[805] *Ibid*.

une représentation directe, notons qu'à aucun moment la jurisprudence n'a évoqué l'existence d'une condition de représentation directe, à l'image de l'OHMI qui a récemment affirmé qu' « *il est clair qu'aucun texte relatif à la marque communautaire ne prévoit l'obligation pour le signe d'être directement perceptible* »[806]. De plus, d'autres signes atypiques, largement reconnus, sont représentés indirectement. Selon nous le problème est ici mal appréhendé. Il ne s'agit en réalité pas d'imposer une condition supplémentaire, mais de ne pas confondre la source et le message olfactif, qui seul doit être protégé. On ne peut protéger des formules chimiques, à l'image du brevet, au sein du droit des marques : le signe est l'odeur qui en découle et non les substances qui le composent.

289. Le dépôt d'un échantillon de l'odeur n'est pas une représentation « graphique ». Une autre stratégie des demandeurs à l'enregistrement est celui de déposer un échantillon de l'odeur dont la protection est revendiquée. Dans l'affaire Sieckmann précitée, le déposant avait déposé un récipient contenant un échantillon de l'odeur. De même, certains déposants mentionnent l'existence d'un échantillon déposé chez un mandataire[807]. Or, ce procédé a été largement rejeté par les offices de dépôt ainsi que par la jurisprudence. En effet, il s'agit de la source odorante en elle-même, de « *la substance qui produit l'odeur* »[808]. Il ne s'agit pas là d'une représentation mais d'une reproduction de cette source. Certes le message olfactif y est présent mais il ne s'agit pas d'une représentation « graphique » qui présente le signe de manière visuelle « *au moyen de figures, de lignes ou de caractères* » tel que l'énonce la jurisprudence[809].

Il est à noter que même en considérant que la représentation puisse ne plus être nécessairement graphique, comme nous le verrons par la suite[810], le dépôt d'un échantillon ne répond pas à l'exigence de durabilité posée par la Cour de Justice. En effet, l'odeur est par nature volatile, c'est ce qui en fait sa spécificité : sans effluve, nous ne percevons pas

[806] OHMI, 19 janvier 2004, aff. R. 186/2000-4. Voir également dans le même sens : OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001, Myles précité : « I*l n'est pas nécessaire qu'un signe puisse être représenté directement graphiquement, comme c'est le cas pour une marque verbale ou une marque figurative. Dans certaines circonstances, il suffit que le signe soit descriptible de manière indirecte* ».
[807] Par exemple, marque N° 97 698 179 pour les classes 3,4 et 42.
[808] Conclusions de l'Avocat général Colomer dans l'affaire *Sieckmann* présentées le 6 novembre 2001, point n° 42.
[809] CJUE, 12 décembre 2002, précité – CJUE, 24 juin 2004, PIBD 2004, n° 794, III, p. 552 – CJUE, 6 mai 2003, précité
[810] Sur la réforme de la Directive sur les marques, V. *infra* n° 292 et s.

l'odeur[811]. Or, et c'est ici que les difficultés apparaissent. L'odeur va se volatiliser jusqu'à disparaitre. De plus, même si l'on suppose que l'échantillon ne serait ouvert qu'aux fins de le faire sentir et ensuite serait rebouché, les notes les plus volatiles finiraient par disparaitre, modifiant ainsi l'esprit d'ensemble de l'odeur : l'odeur ne répondrait alors plus aux conditions de clarté et de précision requises. De plus, même sans l'ouvrir, un parfum se dégrade avec le temps, ce qui supposera un renouvellement constant de l'échantillon, ce qui n'est pas envisageable pour des raisons de coût et de praticité. De plus, l'échantillon ne pourrait pas davantage être utilisé en guise de complément à une description, comme c'était le cas dans l'affaire Sieckmann[812].

B. La représentation figurative de l'odeur

290. Le dépôt de l'image de l'émetteur de l'odeur. Le 26 mars 1999, les Laboratoires France Parfum SA déposaient une demande de marque olfactive qui comportait, en guise de représentation graphique, l'image d'une fraise assortie de la mention « *odeur de fraise mûre* ». En cours d'examen, une cession des Laboratoires France Parfum, et donc un transfert de la demande d'enregistrement en cours, est notifiée à l'OHMI au bénéfice de la société EDEN Sarl. Le 7 aout 2003, l'examinateur de l'OHMI rejetait, pour défaut de représentation graphique et défaut de caractère distinctif, cette demande de marque olfactive déposée pour des savons, des cosmétiques et des accessoires. Face à ce refus, la société EDEN Sarl intenta une action contre la décision et le 24 mai 2004[813], l'OHMI eut a jugé de cette affaire. L'office confirme alors le rejet d'une telle marque sur un fondement similaire à celui de l'examinateur, à savoir le défaut de représentation graphique au sens de l'article 4 du Règlement n° 40/94. Cette dernière intente alors de nouveau une action contre la décision de l'OHMI devant le Tribunal de Première Instance de l'Union qui sera jugée le 27 octobre 2005[814]. Le Tribunal rejette à son tour la demande de la société, faute de représentation graphique valide.

---

[811] Comme le souligne justement l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer : « *La volatilité est la caractéristique physique indispensable pour qu'une substance ait une odeur. Les parfums sentent parce qu'ils sont volatiles. La volatilité de ses composants n'est pas uniforme. Les récepteurs sensitifs perçoivent en premier lieu les impulsions olfactives produites par les notes les plus volatiles («notes de tête»). Les «notes de cœur» ou notes moyennes constituent la partie centrale du parfum. Les plus tenaces et les moins volatiles sont les «notes de fond», qui donnent la persistance et son caractère au parfum* ».
[812] D. GALAN, *op. cit*., n° 550, p. 442.
[813] OHMI, 24 mai 2004, aff. R 591/2003-1.
[814] TPIUE, 3ème ch., 27 octobre 2005, aff. T-305/04, précité

291. Le rejet de la méthode. Pour justifier sa décision et rejeter le mode de représentation adopté, l'OHMI s'était notamment fondé sur le fait que ni les autorités compétentes, ni les tiers n'étaient en mesure « *de déterminer si le signe objet de la protection est l'image de la fraise mûre elle-même ou son odeur* ». Cette affirmation parait devoir être nuancée dans la mesure où le formulaire de demande de marque permet la précision du type de marque demandée, de sorte que la précision « marque olfactive » suffit à remédier au problème, ce que soutiendra le Tribunal par la suite[815]. De toutes les manières, cet argument ne fut pas le seul à condamner l'image en tant que représentation graphique d'une odeur.

Différents reproches peuvent être faits ici. Tout d'abord, le tribunal énonce que « *l'image d'une fraise contenue dans la demande d'enregistrement, ne représentant que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l'odeur revendiquée, ne constitue pas une représentation graphique du signe olfactif* »[816]. Nous retrouvons ici la même problématique que celle rencontrée pour la source odorante : il s'agit de protéger l'odeur de fraise et non la fraise en elle-même. Si certains y voient l'ajout d'un caractère direct de la représentation[817], nous considérons qu'il s'agit de protéger la différence entre la source odorante et le message olfactif, seul à pouvoir bénéficier de la protection du droit des marques.

Ensuite, contrairement à l'affirmation de la requérante selon laquelle toutes les fraises possèdent la même odeur, et que par conséquent sa représentation est claire, précise et objective, la Cour relève que l'image d'une fraise ne permet pas de la différencier d'autres variétés, multiples, de fraises existantes sur le marché : le signe n'est donc pas clair et précis car il permet la confusion entre plusieurs odeurs. Il n'est pas davantage objectif car il ne permet pas d'écarter « *tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué* ». Sans doute la précision de la variété en question, sans remettre en cause le refus de la Cour, aurait gagné en précision.

Enfin, notons que si cette méthode avait été validée, elle limiterait grandement les possibilités de dépôt de marques olfactives. En effet, toutes les odeurs ne possèdent pas l'image de leur source odorante, toutes n'ont pas d'image. De même, parmi les éléments odorants, tous ne sont pas connus du public, comme le musc par exemple, ou comme certaines variétés de

[815] Voir dans ce sens D. GALAN, *op. cit.,* n° 558, p. 449.
[816] TPIUE, 27 octobre 2005, précité, point n° 40 de l'arrêt.
[817] En ce sens, D. GALAN, *op. cit.,* n° 559, p. 449.

plantes et de fleurs particulières, ce qui les rendrait de plus inintelligibles. Ainsi, la représentation graphique de l'odeur par son image entrainerait par elle-même une discrimination intolérable au regard de l'ensemble des signes olfactifs envisageables.

C. La description de l'odeur

292. Le rejet de la description comme représentation graphique. Parmi toutes les demandes de marques olfactives, toutes comportaient une description verbale. L'OHMI avait commencé par accepter cet état de fait et avait considéré, par deux fois, que cette représentation graphique par description était valable. Ainsi, la chambre de recours avait considéré que « *la description de la marque olfactive [...] est appropriée et répond aux conditions de représentation graphique de l'article 4 du RMC* »[818], avant d'affirmer une nouvelle fois que « *la description d'une odeur par des mots suffit comme représentation pour faire passer un message clair et inaltérable* »[819].

Il semble toutefois que la jurisprudence Sieckmann et ses conditions drastiques aient par la suite remis en cause cette tolérance. En effet, l'ensemble des demandes présentées après l'arrêt ont été rejetées, faute pour elle de représenter de manière correcte le signe olfactif en cause. Ainsi par exemple, dans l'arrêt Sieckmann lui-même, les juges considèrent que bien que graphique, la représentation proposée n'est pas suffisamment claire, précise et objective. Divers arrêts ont adopté une position équivalente, considérant dans la totalité des affaires que la représentation, si elle est une représentation graphique, manque de précision, de clarté et d'objectivité[820]. S'agissant par exemple de l'odeur de fraise dont nous avons parlé plus haut, l'OHMI comme le Tribunal rejettent la description, arguant que celle-ci « *était imprégnée de facteurs subjectifs et pouvait donc être interprétée de manière subjective et, d'autre part, qu'il serait difficile de faire une description du signe en cause de manière suffisamment claire, précise et non équivoque dès lors que, l'odeur des fraises étant différente selon les variétés, il*

[818] OHMI, 2ème ch. de recours, 11 février 1999, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*, aff. n° R 156/1998-2, précité

[819] OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001, *Myles*, précité V. en ce sens, les conclusions du Gouvernement du Royaume-Uni dans l'affaire *Sieckmann* qui soutient « *qu'il est possible que la description d'une odeur au moyen de mots puisse représenter celle-ci de manière graphique au sens de l'article 2 de la directive*», même si les cas seront rares.

[820] V. par ex. OHMI, 4 aout 2003, aff. R 120/ 2001-2 : « *S'agissant de la description de l'odeur, bien qu'elle soit graphique, elle n'est cependant pas suffisamment claire, précise et objective* » - Dans le même sens : OHMI, 19 janvier 2004, aff. R 186/ 2000-4 - OHMI, 24 mai 2004, aff. R591/2003-1.

existe nécessairement un décalage entre la description elle-même et l'odeur réelle »[821]. Le Tribunal précise tout de même qu'il serait tout à fait envisageable qu'une description seule remplisse ce rôle de représentation graphique[822]. Il apparait cependant que cette hypothèse sera exceptionnelle, tant les ressources olfactives sont riches : décrire une odeur au moyen de mots est une chose difficile, « *le langage ne permet pas de restituer exactement les nuances sensorielles de l'odeur* »[823]. Pierre Breese[824] a proposé à ce sujet de faire référence à des odeurs connues de tous pour les décrire, à l'image de Baudelaire dans son « Parfum »[825]. Il cite ainsi par exemple l'odeur de violette, l'odeur de la poussière ou encore celle de l'algue marine. L'auteur fait ensuite référence, à l'appui de sa proposition, à la classification élaborée par la société française des parfumeurs, bien que celle-ci ne soit pas officiellement reconnue : il s'agit alors de classer les odeurs par famille et sous-famille par référence à des odeurs identifiables. Il tente ici de démontrer l'intelligibilité, et donc le caractère enregistrable, des odeurs communes[826]. Une telle caractérisation ne nous parait toutefois pas envisageable dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence car trop subjective et surtout, ces odeurs ne sont pas très précises. Nous retrouverions, pour finir, l'écueil évoqué au sujet de la représentation figurative des odeurs, à savoir le nombre limité d'odeurs protégeables.

293. La description, un complément à l'enregistrement. Accepter une simple description, même pour l'enregistrement d'une odeur, ne reflète toutefois pas le droit en vigueur, qui fait de la description une « annexe » au modèle de marque qui doit être déposé. Ainsi, selon l'article R. 712-33 du Code de la Propriété Intellectuelle, « *le dépôt comprend le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description* ». Le Règlement d'application n° 2868/95[827] dispose que la représentation graphique peut être accompagnée d'une description, elle ne se confond donc pas avec elle. De plus, selon les directives relatives aux procédures

[821] TPIUE, 27 octobre 2005, précité, point n° 27 de l'arrêt.
[822] *Ibid*.
[823] C. CARON, note sous CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, précité
[824] P. BREESE, « La difficile mais irréversible émergence des marques olfactives», *Propr. intell*., juillet 2003, art. précité.
[825] Ch. Baudelaire, « Un fantôme, II Le parfum », *Les Fleurs du Mal*, Petit classique Larousse, 1999, p.94 faisant référence à des odeurs connues : « *Lecteur, as-tu quelquefois respiré/Avec ivresse et lente gourmandise/Ce gravin d'encens qui remplit une église/Ou d'un sachet le musc invétéré* »
[826] V. pour la même analyse, D. GALAN, *op. cit.,* n° 548, p. 438 : l'auteur fait référence aux odeurs simples, par opposition aux odeurs complexes qui sont, selon elle, impossible à enregistrer du fait de leur imprécision pour la personne qui consulte le registre. L'odeur simple, connue de tous, pourrait alors être accompagnée d'une description. Cette description n'est toutefois pas ici la représentation graphique mais un complément de celle-ci.
[827] Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, Règle n° 3§3.

devant l'OHMI, « l*a marque doit être représentée graphiquement et cette représentation ne peut être remplacée par une description de la marque* » [828]. La description, facultative, ne peut donc se substituer à la représentation graphique, c'est alors une erreur que de considérer, comme le fait la jurisprudence, que la description est une représentation graphique imparfaite[829]. La description se révélera tout de même être une alliée importante dans la quête de la validité de la marque olfactive[830], tout comme elle permet à l'heure actuelle aux couleurs ou aux sons d'accéder à la reconnaissance par les juges[831].

Mots, images, formule chimique ou encore échantillon, aucun mode de représentation des odeurs n'est admis à l'heure actuelle, en raison de la multiplication des conditions relatives à la représentation graphique de la marque. Face à l'impossible enregistrement de ces odeurs par des méthodes conventionnelles, des méthodes plus élaborées, issue d'un long travail scientifique et s'appuyant sur des données concrètes vont-elles être davantage accueillies par les juges ? (§2)

§2. Le rejet des méthodes scientifiques élaborées

294. Nous étudierons ici les méthodes officiellement envisagées, qu'elles aient été proposées ou non à l'enregistrement des marques olfactives pour représenter ce signe. Ces méthodes passent par une transformation de la source olfactive en représentation, qu'il s'agisse de produire un message graphique ou odorant. Nous envisagerons donc tout d'abord les méthodes de métrologie sensorielle (**A.**), puis les méthodes électroniques de diffusion des odeurs (**B.**).

A. La métrologie sensorielle

295. Pluralité des méthodes. Si plusieurs chercheurs considèrent que la métrologie sensorielle regroupe l'ensemble des méthodes permettant de transcrire une odeur, qu'il

[828] Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2, n° 9, p.17
[829] V. par ex. OHMI, 4 aout 2003, aff. R 120/ 2001-2 : « *S'agissant de la description de l'odeur, bien qu'elle soit graphique, elle n'est cependant pas suffisamment claire, précise et objective*
[830] V. *infra* n° 299 et s.
[831] Les couleurs et les sons se sont effectivement vus accorder une protection dans la mesure où la description aidait à la compréhension du signe.

s'agisse d'employer des machines ou des hommes, nous prendrons le partie de nous rallier à l'autre courant qui considère que la métrologie concerne la technologie proprement dite, le recours à des instruments de mesure complexes, alors que l'analyse sensorielle se rattacherait à l'étude des odeurs par le nez humain. S'agissant de métrologie, divers procédés physico-chimiques ont été utilisés au fil du temps pour représenter une odeur de manière technique, afin d'ôter à la perception proposée le caractère subjectif lié à la description humaine. En effet, de nombreux avantages existent, notamment « *l'objectivité de la mesure, en raison de l'absence de référence culturelle susceptible de fausser l'analyse par une interprétation personnelle et la forme du résultat qui est signal numérique absolu, dont il est possible d'assurer la pérennité et la reproductibilité* »[832]. Nous étudierons principalement la chromatographie en phase gazeuse et le « nez électronique ».

296. La chromatographie en phase gazeuse. Le premier outil utilisé par les déposants fut le chromatographe, crée dans les années 50. En phase gazeuse[833], ce procédé repose sur un principe simple : la substance est vaporisée à l'intérieur d'une colonne puis sera transportée à l'intérieur de celle-ci, principalement à l'aide d'un gaz porteur. À la sortie de la colonne, les composés rencontrent un *détecteur* qui évalue en continu la quantité de chacun des constituants séparés au sein du gaz porteur grâce à la mesure de différentes propriétés physiques du mélange gazeux. En définitive, les molécules sont séparées une à une et sortiront ensuite isolées, à tour de rôle. L'odeur est alors « déchiffrer » par l'identification et la séparation des molécules qui la composent. Un enregistreur va ensuite dessiner des courbes correspondantes à chaque pic en fonction de l'intensité perçue : cela aboutit à un graphique composé de pics selon la qualité et quantité d'un composant de l'odeur[834].

Cette technique, bien qu'approuvée par le groupe français lors du rapport sur la question numéro 181 de l'AIPPI relative aux conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection

[832] P. BREESE, « Propriété Intellectuelle des créations sensorielles : l'apport de la science pour défendre les droits du créateur », janvier 2006, disponible à l'adresse suivante : http://breese.blogs.com/pi/files/PierreBREESE_1995.pdf

[833] Procédé utilisé pour l'enregistrement des marques N° 97 705 450 pour des produits pour le bain et N° 97 705 451 pour des produits de parfumerie. Il s'agissait d'un profil chromatographique en phase gazeuse sur colonne capillaire. V. aussi la demande communautaire n° 000521914, refusée, pour de l'imprimerie et de la maroquinerie.

[834] V. ASTIC, J. LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », art. précité, p. 394.

des marques non conventionnelles[835], a toutefois été rejetée par l'OHMI ainsi que par l'INPI. En effet, il apparait qu'elle ne reflète pas « *de manière univoque la signature olfactive d'une substance : il arrive que deux compositions dont les odeurs sont très différentes se traduisent par des spectres de chromatographie très voisins alors que des compositions présentant des odeurs très voisines présentent des spectres totalement différents* »[836]. Ainsi, il n'existe pas de concordance parfaite entre le graphe obtenu et l'odeur représentée. En effet, il s'avère qu'environ 15 % des composés volatiles sont ignorés pendant le processus. La méthode est donc incomplète. De plus, cette représentation graphique suppose une connaissance approfondie de la méthode et de sa lecture, ce qui rend le chromatographe inintelligible pour la plupart des hommes, et pour la quasi-totalité des personnes amenées à consulter le registre des marques.

297. Le « nez électronique ». Cette méthode, développée récemment, se révèle différente de la première. Elle est aussi appelée « *multicapteur* » car elle est dotée « *d'une pluralité de capteurs, sensibles chacun à une caractéristique physico-chimique d'une composition* »[837]. Selon Gardner et Bartlett, *«un nez électronique est un instrument qui comprend un réseau de capteurs chimiques électroniques avec une spécificité partielle et un système de reconnaissance des formes appropriées, capables de reconnaître des odeurs ou complexe simple »*[838]. Le système tend à imiter le mécanisme de l'olfaction humaine, raison pour laquelle le terme de « nez électronique » a été adopté. Ce système suit alors le même processus que le nez humain : un signal est envoyé dans l'appareil (l'odeur, simple ou complexe), il est analysé par des capteurs de gaz puis transmis à un réseau de neurones qui compare ce signal avec les données connues. Enfin, le nez reconnait l'odeur et produit alors une matrice colorée qui la représente. L'avantage de ce procédé, pour ce qui nous concerne, est qu'il analyse non pas la composition chimique de l'odeur mais bien le message olfactif de celle-ci, et c'est ce que l'on cherche justement à protéger. Il s'agit alors d'une solution rapide, fiable et objective, et une alternative efficace au panel sensoriel humain car en effet cette

[835] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, groupe français : « *Le dépôt pourrait comprendre une description littérale associée à une représentation graphique tirée par exemple d'une chromatographie en phase gazeuse ou de la représentation tridimensionnelle d'une simulation numérique de la molécule. Ceci serait suffisant pour permettre de définir le droit avec suffisamment de précision, de constance et d'objectivité au regard des tiers* ».

[836] P. BREESE, « Vers une protection judiciaire accrue des créations sensorielles », *Les Echos*, 24 février 1998, p. 53. V. dans le même sens, N. DREYFUS et B. THOMAS, *Marques, dessins & modèles : stratégie de protection, de défense et de valorisation*, 1ère éd., Delmas, 2002, p. 426.

[837] P. BREESE, « La difficile mais irréversible émergence des marques olfactives», *Propr. intell.*, juillet 2003, art. précité.

[838] G.W. GARDNER et P.N. BARTLETT, *A brief history of electronic noses*, Sens, Actuators B18, 1994, p. 211.

technique ne présente pas l'inconvénient majeur de l'homme qui est de s'habituer aux odeurs de sorte qu'une fois en contact avec une odeur, les capacités olfactives diminuent.

Cette méthode, présentée devant l'OHMI le 19 janvier 2004 pour représenter une odeur décrite comme suit : « *Une note verte gazon, hespéridée (bergamote, citron), florale (fleur d'oranger, jacinthe) rosée, musqué* » [839], a été rejetée. L'examinateur avait en effet considéré que le signe devait être « *suffisamment représenté pour être défini de manière non équivoque. Ce n'est pas le cas en l'espèce car la représentation graphique n'est pas suffisante par elle-même dans la mesure où le déchiffrage du signe à partir de la matrice colorée déposée ne peut se faire qu'à l'aide du nez électronique qui a servi pour établir la représentation et qu'avec une connaissance du protocole utilisé* »[840]. L'OHMI confirme la position de l'examinateur en ajoutant que la représentation « *ne permet pas au public intéressé de percevoir l'identité du signe ni d'en déterminer l'étendue de protection* »[841]. De plus, tout comme pour la chromatographie, la méthode comporte un risque important d'obtenir une représentation colorée identique pour deux mélanges pourtant olfactivement différents. L'office rejette par ailleurs la description en tant que complément à la matrice, considérant qu'en réalité cela complique l'appréhension du signe car composé d'odeurs déjà difficilement perceptibles seules. *A contrario*, certains auteurs considèrent qu'une odeur constituée d'une molécule simple fille unique, avec sa description par nez électronique et sa description verbale, « *permettra probablement de définir de façon constante le signe de la marque* »[842]. Pour l'heure cependant, le procédé semble ne pas répondre à certaines conditions fondamentales en la matière, à l'image de la chromatographie : s'il est objectif et durable, il n'est pas intelligible et pas assez précis.

---

[839] OHMI, 4ème ch. de recours, 19 janvier 2004, aff. R 186/2000-4, précité

[840] *Ibid.,* point n° 5 de l'arrêt.

[841] L'OHMI ajoute par ailleurs que « *le public intéressé n'est généralement pas accoutumé à la nature du code de représentation utilisé par des professionnels de l'industrie de la parfumerie. La technique de représentation graphique de nuances olfactives par un jeu de points ou de raies colorées positionnées selon deux axes n'étant pas connue en dehors des milieux professionnels initiés, le public général intéressé ne perçoit même pas l'image reproduite comme un code et ne dispose, par ailleurs, d'aucune clé de lecture de cette image, comportant des indications concernant, entre autres, les paramètres et les valeurs à attribuer aux axes, de sorte que même la nature du code à appliquer reste occulté* ».

[842] N. DREYFUS et B. THOMAS, *Marques, dessins & modèles : stratégie de protection, de défense et de valorisation*, *op. cit.*, p. 426.

B. La transmission d'odeur par boitier électronique

298. La méthode. Divers procédés sont aujourd'hui envisagés afin de diffuser une odeur au moyen de boitiers électroniques. Les premières tentatives, dans les années 2000, furent celles de France Télécom avec son « Olfacom », dispositif muni d'enceintes disposées autour d'un ordinateur et diffusant une douzaine d'odeurs (au départ du moins). Le « Sniffman » est quant à lui un dispositif ressemblant à un baladeur inventé par une entreprise allemande[843]. La société Digiscents a quant à elle proposé en 2001 un boitier, l'*iSmell*, branché à l'ordinateur via USB et capable de diffuser jusqu'à 200 odeurs individuelles ou une composition de ces mêmes odeurs, des algorithmes envoyés par internet permettant la diffusion de telle ou telle odeur. En 2005, le XML Smell permettait, via un protocole XML, de diffuser des odeurs selon la page internet consultée. Enfin, parmi les dernières avancées majeures en la matière, en juin 2011, l'Université de Californie annonça la mise au point d'un composant miniaturisé permettant de sélectionner et de diffuser 10 000 odeurs et destiné à être intégré aux télévisions et autres appareils tels que les Smartphone. Ses méthodes d'émission électronique d'odeurs et de stockage pourraient être utilisées en matière de marque.

Certains auteurs proposent alors, à l'image des sons, d'équiper les offices détenteurs du registre des marques de diffuseurs digitaux d'odeurs[844], qu'ils considèrent comme précis et stables. De plus, même si l'odeur est volatile et ne dure pas, l'émission peut être réitérée de façon illimitée. Le caractère d'intelligibilité sera alors présent dans la mesure où un appareil, relié à un ordinateur, permettait l'accès de tous à l'odeur en question. Selon Madame Karapapa[845] en effet, un tel procédé, s'il n'est pas une représentation graphique, permet toutefois le respect des prérogatives liées à l'enregistrement, à savoir la définition précise du signe approprié, l'information des tiers, ainsi que le respect du caractère administratif de l'enregistrement[846]. Par ailleurs, selon Messieurs Escoffier et Jin[847], la mise en œuvre de trois conditions fondamentales sont nécessaires à l'admission de ce procédé : la création d'ordinateurs incorporant directement le système, l'adoption d'une classification

---

[843] Ruetz Technologie
[844] V. par ex. : S. KARAPAPA, « Registering scents as Community trade marks », *TMR* 2010, vol. 100, n° 6, p.1357 s'agissant du "*Smell Sampling*"; dans le même sens : L. ESCOFFIER et A. JIN, « To scent or not to scent, that is the question », disponible à l'adresse suivante : w*ww.wipo.int/sme/fr/documents/olfactive_trademarks.doc*
[845] *Ibid*
[846] Nous traduisons.
[847] L. ESCOFFIER et A. JIN, « To scent or not to scent, that is the question », art. précité.

internationale des odeurs comportant des échantillons stables et enfin l'adoption, par l'OHMI, d'une base de données comportant l'ensemble des échantillons existants.

Si nous avions envisagé l'impossibilité de produire un échantillon de l'odeur notamment du fait qu'il pouvait se dégrader à l'usage, ce n'est pas le cas de ces dispositifs qui garantissent l'émission de la même odeur à chaque diffusion. Si ce dispositif ne permet pas une représentation graphique de l'odeur, cette contrariété ne devrait pas persister au regard de la réforme à venir du droit des marques dont nous reparlerons et qui, maintenant la nécessaire représentation du signe, n'exige plus qu'il soit graphique. Cette méthode se révèle de plus intelligible, complète, claire et précise. Néanmoins, et même si toutes les conditions étaient remplies, il s'avère que, selon la jurisprudence, la représentation du signe ne doit pas exiger le recours à des appareils externes et sophistiqués pour pouvoir être perçus, exigences que nous soutenons au regard du coût et de la maintenance que cela engendrerait. Enfin, nous doutons du caractère parfaitement durable de la méthode. En effet, les échantillons stockés durant plusieurs années à l'intérieur des appareils, seraient remplacés au fur et à mesure par de nouveaux échantillons qui, du fait du progrès de la science, pourraient se voir quelque peu modifiés dans leur composition.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

299. Une définition trop stricte. Une définition de la représentation graphique, manquante dans les textes, a dû être adoptée par la Cour de Justice et comporte de nombreuses qualités inhérentes aux fonctions attribuées à cette représentation. Si cette définition est considérée comme étant stricte, elle ne peut cependant pas être critiquée, au regard notamment des impératifs qui gouverne le droit des marques, à savoir la nécessité de sécurité juridique et de transparence administrative. Dès lors, si la Cour de justice a admis par principe la validité de l'ensemble des signes envisageables à titre de marque, en ce compris les odeurs, elle n'a pourtant pas admis leur enregistrement, faute d'être représentées de façon correcte[848]. Comme le souligne messieurs Kovar et Larrieu, « *il y a […] certainement quelque chose de paradoxal, d'une part, à poser en principe que les couleurs, odeurs, sons, … sont susceptibles de constituer une marque, et d'autre part, à multiplier tellement les contraintes au niveau de la reproduction du signe dans le dossier de dépôt qu'en pratique le dépôt d'une marque atypique s'avér[e] impossible* »[849]. S'agissant de la possibilité aujourd'hui d'enregistrer une marque olfactive, la réponse actuelle est incertaine. En effet, « *compte tenu des conditions légitimement exigées par la Cour, il est possible d'en douter* »[850]. Cette affirmation est de plus confirmée par la partie B du « *Manuel pratique des marques de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)* », dans laquelle il est clairement suggéré aux examinateurs de ne pas les recevoir. Ainsi, « *aucune date de dépôt ne peut être attribuée étant donné que la marque ne peut être représentée graphiquement. De telles demandes ne sont pas rejetées mais sont réputées ne pas avoir été déposées* »[851].

300. L'absence de compromis possible. Face au rejet des diverses méthodes proposées, les demandeurs à l'enregistrement ont tenté, pour répondre à l'ensemble des conditions énoncées, de cumuler les dispositifs pour que chacun pallie les manques de celui

---

[848] L'avocat Général Ruiz-Jarabo Colomer a affirmé, pour expliquer cet état de fait, qu' « *Il n'est pas nécessaire d'exclure de manière expresse certains signes de la législation sur les marques. D'aucuns s'excluent d'eux-mêmes du fait qu'ils ne remplissent pas les exigences propres au droit* », conclusion de l'affaire *Sieckmann*, présentées le 6 novembre 2001, précité

[849] R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, janvier 2006, n° 61.

[850] C. CARON, note sous CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, précité, p. 422

[851] Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, Partie B « Examens », Section 2, « Formalités », en vigueur au 1er janvier 2013, n° 9-7, p. 25.

qui s'avérait incomplet. Néanmoins, ce cumul a aussitôt été rejeté par la jurisprudence, faute de répondre à la condition de complétude. Ainsi, dans l'affaire Sieckmann[852], le cumul d'une description, d'une formule chimique et d'un échantillon n'a pas permis l'enregistrement de l'odeur. L'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a par ailleurs précisé que la somme des représentations « *pourrait créer une plus grande incertitude encore. L'enregistrement d'une formule chimique, accompagné d'un échantillon et d'une description de l'odeur produite, augmente le nombre de messages qui permettraient de connaître le signe et, par conséquent, le risque d'interprétations différentes, le cas échéant* »[853]. Face à cette exigence, la seule solution sera alors de « *relever maintenant un défi technique consistant à identifier clairement et objectivement les marques olfactives selon les critères de la CJCE dans l'arrêt du 12 décembre 2002 dans l'affaire C-273/00* »[854]. Nous allons alors nous atteler à démontrer que ce défi peut être relevé de façon concrète, par le biais de procédés scientifiquement éprouvés, notamment après avoir constaté que la grande rigueur de la condition de représentation graphique peut aujourd'hui être nuancée (**Chapitre II**).

[852] CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, précité

[853] Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Sieckmann*, présentées le 6 novembre 2001, précité, point n° 43.

[854] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, groupe français, conclusions, p. 14.

CHAPITRE 2. UN OBSTACLE FRANCHISSABLE

301. L'existence de failles dans la représentation graphique. Si l'on ne peut remettre en cause la légitimité des critères développés par la jurisprudence, il semble toutefois envisageable de nuancer les propos selon lesquels il serait impossible de répondre à ces conditions pour une marque olfactive. Entre la résignation et la persévérance[855], nous choisissons la persévérance. Pour ce faire, certains ont proposé la suppression pure et simple de la condition de représentation graphique[856], ce qui, au regard des exigences du droit des marques, n'est pas envisageable. Nous proposerons, pour défendre notre point de vue et favoriser l'enregistrement des marques olfactives, d'envisager la condition comme une condition faillible, imparfaite et qui permet donc l'adaptation. De plus, au regard de l'évolution contemporaine du marketing, la condition risque d'être quelque peu modifiée dans un futur proche pour s'adapter à la technique moderne des enregistrements (**Section 1.**).

302. La découverte d'un procédé unique : l'avenir des marques olfactives. Face à la démonstration selon laquelle la condition de représentation graphique n'est pas une condition insurmontable, il est possible d'envisager de nouveau l'admission des signes olfactifs dans l'univers des marques. Après le rejet de l'ensemble des procédés existants par les juges et les offices récepteurs, il reste nécessaire de relever cette gageure technologique qui est de représenter les odeurs de façon graphique, transformer une odeur en écrit. Nous pensons que c'est chose faite et qu'un procédé unique, mis au point par une équipe d'un laboratoire de l'Université de Lorraine, nous permet d'espérer un dénouement concluant pour ces marques. Nous présenterons alors ce procédé qui, mêlant de façon rigoureuse deux méthodes déjà envisagées par les tiers, permet de répondre de façon précise aux exigences de la Cour de Justice (**Section 2**).

[855] Nous faisons référence ici à l'énoncé d'un paragraphe de D. GALAN dans son ouvrage précité, n° 554, p. 445.
[856] I. DE MEDRANO CABALLERO, obs. sous TPICE, 27 octobre 2005, *Propr. intell*. 2006, n° 19 p. 214.

Section 1. L'affaiblissement de la condition de représentation graphique

303. « Affaiblissement » : le mot peut paraitre fort pourtant il ne l'est pas. En effet, de deux grandes évolutions que connait la condition, aucune ne vient la renforcer, bien au contraire. Tandis qu'une réforme est en préparation et tend à supprimer le caractère graphique de la représentation, ouvrant ainsi la porte à une représentation libre dans sa forme même (**§1.**), les qualités exigées par la jurisprudence et qui composent la définition de la condition peuvent aujourd'hui être partiellement remis en cause, ce qui ouvrirait la brèche aux signes olfactifs (**§2**).

§1. L'érosion de la condition : vers une représentation libre ?

304. Nous aborderons tout d'abord le projet de réforme tel que présenté par la Commission de l'Union Européenne (**A.**), pour ensuite émettre des réserves quant à l'impact d'un tel changement sur un signe tel que l'odeur (**B.**)

A. Le projet : la modernisation du droit

305. L'origine du projet viendra nous éclairer sur les raisons qui ont motivé son adoption (**1.**), nous aborderons ensuite les mesures concrètes nous concernant et qui peuvent avoir un impact direct sur l'enregistrement des signes atypiques (**2.**).

1. L'origine du projet

306. Une évolution demandée. De nombreux Etats, interrogés sur la question de la représentation graphique, ont émis le souhait de voir la condition changer, évoluer, afin que les caractéristiques spécifiques à chaque signe ne soient plus un frein à leur admission. Le travail de l'Association AIPPI est ici fondamental car il a mis en exergue les disparités au sein même de l'Union Européenne alors même que le droit de l'Union se veut unitaire. Ainsi par exemple, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas considèrent que les conditions posées par la

jurisprudence empêchent l'enregistrement des marques olfactives, alors que la France semble ne pas s'y opposer formellement[857]. D'autres Etats étrangers ont eux aussi des positions diverses. Pour remédier à ces divergences, notamment au sein de l'Union Européenne, et afin de protéger la marque communautaire, des propositions de réforme ont été formulées. La France « *souhaite néanmoins faire évoluer, pour la dépasser, la notion de "signe susceptible de représentation graphique" afin de ne pas réserver les marques aux seuls signes dont la forme est visible, dès lors que le signe est perceptible* »[858]. Ce groupe français appuie son raisonnement sur la difficulté actuelle de trouver un signe viable et disponible et sur le fait que le développement technologique nous amène nécessairement à la reconnaissance de ces signes particuliers. Face à la recrudescence des différends relatifs au droit des marques, parmi lesquels figurent les difficultés d'enregistrer les signes « non conventionnels », l'Union européenne a lancé un appel à candidature visant à établir un rapport sur le fonctionnement du système européen des marques, afin d'y déceler les imperfections et les corriger par la suite.

307. Le rapport de l'institut Max Planck. C'est à l'institut Max Planck que la mission d'enquête a été confiée. Ce dernier a eu à étudier l'ensemble du système des marques entre 2009 et 2011. Selon les conclusions du groupe de travail[859], la majorité des associations consultées émettent un regard plutôt critique sur la condition de représentation graphique, jugée trop « datée ». Il apparait que la loi doit changer dans le sens d'une plus grande ouverture du droit des marques aux signes non-conventionnels, sans remettre en cause les conditions posées par la jurisprudence Sieckmann[860].

2. *Le projet*

308. La présentation du projet de réforme du droit unioniste des marques. Le 26 mai 2011, à la suite du rapport de l'institut Max Planck, les services de la Commission ont organisé une audition des associations d'utilisateurs. Les résultats ainsi obtenus ont enrichi et

---

[857] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, p.581.
[858] *Ibid*,
[859] Nous traduisons
[860] Rapport de l'institut Max Planck, « Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System», présenté par le Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15 février 2001, n°2-9, p.66 : "*A broad majority of user associations consulted in the course of the Study expressed the view that the requirement of graphical representation of signs was outdated, and that the wording of the law should be changed so as to allow for a more liberal practice regarding representation of non-traditional signs. However, it was also stressed that this should not detract from the exigencies of legal security, as set forth in the Sieckmann decision*".

confirmé la première analyse de la Commission[861]. Cette dernière a alors présenté, le 27 mars 2013, une proposition de Directive[862], en parallèle à une proposition de Règlement, similaire, dont l'objectif est de moderniser et améliorer les dispositions actuelles, ainsi que de faciliter la coopération entre les Etats par le rapprochement toujours plus approfondi entre les législations. Faisant suite au rapport de l'Institut Max Planck, la Commission a mis en lumière les divergences existantes entre les Etats sur divers points, mais a surtout relevé, pour ce qui nous intéresse, la nécessité de moderniser la définition de la marque, en particulier s'agissant de la représentation graphique. Ainsi, dans son point n° 5§1, concernant la modernisation et l'amélioration des dispositions existantes, la Commission propose de redéfinir la marque de façon à reconnaitre les marques atypiques et à leur donner la sécurité juridique à laquelle elles ont droit. La représentation ne serait alors plus nécessairement « graphique ». La commission reconnait d'ailleurs que parfois « *une représentation non graphique pourrait même être préférable à une représentation graphique, si elle permet d'identifier plus précisément la marque et sert ainsi l'objectif d'une sécurité juridique renforcée* ». Les modes de représentation ne seraient alors plus restreints aux simples signes visuels mais des moyens technologiques pourraient être utilisés, si toutefois ils offrent des « *garanties suffisantes* ». Cette nouvelle souplesse n'est cependant pour l'heure pas d'actualité dans la mesure où aucune date n'a été fixée pour l'adoption de ce texte qui n'est alors qu'un simple projet. En ce qui concerne les marques olfactives, si cette réforme devait à l'avenir être adoptée telle quelle, il n'est pas certain qu'elle ait l'impact attendu.

B. Les limites de la réforme

309. Une réforme ciblée. Le projet de réforme maintient les exigences de sécurité juridique et de bonne administration du droit. Le signe représenté doit donc pouvoir « *permettre de déterminer précisément l'objet bénéficiant de la protection* », sans pour autant qu'il soit nécessaire de limiter les modes de représentation de celui-ci. Ainsi, dès lors que la représentation fournit des « *garanties suffisantes* », toute forme peut être adoptée. Le nouvel article 3 de la directive serait alors rédigé comme suit : « *peuvent constituer une marque tous*

[861] V. TECHENE, « Quel projet de réforme européen pour les marques ? —Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 22 mai 2013 », *Lexbase Hebdo édition affaires*, n°343 du 20 juin 2013

[862] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, présentée à Bruxelles le 27 mars 2013, (COM 2013) 162 final, 2013/0089 (COD), disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:FR:PDF

les signes […] à condition que ces signes soient propres à […] b) être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire ».

Il s'avère néanmoins que le projet est plus restrictif qu'il n'y parait. Tout d'abord, l'odeur est exclue de la liste proposée. De plus, le rapport de l'institut Max Planck, au sein duquel les Etats demandaient une modernisation de la condition de représentation, fait état d'une volonté liée en réalité aux sons et aux signes en 3D qui sont difficilement reproductibles sur papier et qui gagneraient à être enregistrés via l'outil informatique. La Commission parait avouer à demi-mot cet état de fait lorsqu'elle utilise l'exemple des sons pour justifier la réforme. Ainsi, elle mentionne l'utilisation d'un « *fichier son* » comme représentation du signe sonore. Par cette modification du droit, la réforme ne ferait en réalité que compléter l'avancée déjà marquante réalisée par le règlement d'application n° 1041/2005 du 29 juin 2005[863] qui favorise l'enregistrement des marques constituées d'une couleur ou d'un son, en opérant une « *véritable révolution des pratiques* »[864]. Depuis cette réforme, la représentation graphique de la marque peut être complétée par des moyens plus modernes, comme par exemple un fichier électronique contenant le son. Des marques sonores et verbales existaient déjà avant cette réforme et ne posaient aucun problème particulier puisqu'on admettait la fourniture d'un fichier. On ne perçoit alors pas très bien l'apport de cette nouvelle définition des marques: « *permettra-t-elle le dépôt de marques olfactives ? La question reste ouverte* »[865].

310. L'impact de la réforme sur les signes olfactifs. La réforme apporte des facilités qui en réalité n'en sont pas mais existe-t-il une réelle absence d'impact sur les marques olfactives ? La représentation d'une odeur peut-elle être effectuée à l'aide d'un autre procédé que le graphisme ? La définition de la représentation nous a conduit à conclure en l'absence de représentation mentale des odeurs pour l'homme, l'odeur restant dans le domaine des sens chimiques, sens abstraits par définition. Est-il alors possible d'envisager un autre procédé de représentation que par le biais de l'odeur elle-même ? Le son est représenté par le son, l'odeur peut-elle être représentée par l'odeur ? Si effectivement cela mériterait de rendre plus clair le signe dont on demande la protection, les conditions de la jurisprudence empêchent le dépôt d'un échantillon de l'odeur car celle-ci se dégrade et ne remplit donc pas les conditions de

[863] JOCE L 172/4, 5 juillet 2005, p.1
[864] R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, art. précité, n° 61.
[865] V. TECHENE, « Quel projet de réforme européen pour les marques ? —Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 22 mai 2013 », *Lexbase Hebdo édition affaires*, n°343 du 20 juin 2013.

durabilité et d'objectivité demandées[866]. De plus, cela nécessiterait des investissements trop conséquents en termes de coût d'appareillage et de personnel. Nous pouvons en conclure que la représentation de l'odeur ne peut passer que par le graphisme, elle ne peut en effet pas être un son ou une animation.

La réforme annoncée n'a donc aucune incidence sur l'admission des signes olfactifs qui resteront aux portes du droit des marques tant qu'un procédé fiable ne sera pas trouvé. La réforme est-elle alors nocive à cette admission ? Il semblerait que oui. En effet, si la réforme était adoptée, toutes les marques seraient enregistrées telles qu'elles sont en réalité : il ne s'agirait alors plus de représentation mais de reproduction[867] : l'image est une image, le son est un son. Pour l'odeur, ceci constituerait un obstacle infranchissable car la reproduction de l'odeur ne serait pas possible. Au vu de ces constatations, l'on pourrait alors croire en la volonté délibérée d'éradiquer ces signes atypiques, faute pour la Commission de faire un effort pour leur admission dans la pratique. Néanmoins, le droit ne permettrait pas de nier l'existence des marques olfactives dans la mesure où il permet à tout signe d'être une marque. Il serait aussi possible de croire que la jurisprudence, par facilité, rejetterait dans le futur définitivement les marques olfactives et pourrait ainsi abandonner les conditions par trop drastiques qu'elle a mises en place, faute d'en avoir encore l'utilité puisque l'ensemble des marques déjà reconnues seraient conformes. Heureusement, nous savons cette solution impossible depuis que les conditions de la jurisprudence ont été légalement reconnues et réitérées[868].

Le projet de réforme n'ajoute et n'enlève rien au problème de la représentation des odeurs, qui se doivent toujours d'être représentées de manière graphique. Si à l'heure actuelle les méthodes présentées ne remplissent pas les conditions posées par la Cour de Justice, il semble toutefois que les quelques incohérences rencontrées permettent de nuancer le caractère absolu desdites conditions, et ainsi d'envisager leur assouplissement.

[866] V. Sur ce point *supra* n° 250 et s.

[867] La reproduction, contrairement à la représentation qui est un substitut à la réalité, est définie comme la création aussi fidèle que possible de la chose que l'on reproduit, une copie de la réalité.

[868] Notamment au sein des considérants du Règlement d'application n° 1041/2005 du 29 juin 2005.

§2. L'analyse de la cohérence de la condition de représentation graphique

311. Il s'agit ici de « défier » en quelque sorte la cohérence d'ensemble de la jurisprudence et de la pratique des offices en analysant leur raisonnement selon le signe dont il est question. Il serait alors permis de parler plutôt d'incohérence lorsque l'on se penche d'abord sur l'enregistrement qui est facilité pour certains signes puisque classiques (**A.**), puis sur la jurisprudence qui interprète les conditions de façon différente selon que l'on traite d'un signe classique ou d'un signe atypique (**B.**)

A. Un enregistrement facilité pour les signes classiques

312. L'affirmation d'un impossible cumul de représentations pour l'odeur. La jurisprudence, dans de nombreux arrêts, a souvent affirmé l'impossibilité de suppléer les carences d'une méthode de représentation en lui en adjoignant une autre. Ainsi par exemple pour les odeurs, la description verbale de l'odeur n'a pas permis de compenser l'inintelligibilité et l'imprécision de la formule chimique dans l'arrêt *Sieckmann*, pas plus que la fourniture d'un échantillon, la jurisprudence affirmant que « *la combinaison de ceux-ci ne serait pas […] de nature à satisfaire à de telles exigences* »[869]. Une image du produit odorant ainsi que sa description n'ont pas suffi non plus, la jurisprudence affirmant d'ailleurs, en des termes très généraux, « *qu'il résulte de la jurisprudence que la combinaison de moyens de représentation qui ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences de la représentation graphique n'est pas de nature à satisfaire lesdites exigences et qu'il est nécessaire qu'au moins l'un des éléments de la représentation remplisse toutes les conditions* »[870]. C'est bien évidemment l'exigence d'un caractère complet par lui-même du mode de représentation qui justifie cette position adoptée par l'ensemble des juridictions s'agissant de la représentation des odeurs. Cela signifie alors que l'on demande à la représentation en question d'être « parfaite » alors qu'elle n'est qu'une représentation et, partant, elle peut être imparfaite et sa perception peut ne pas être immédiate[871]. Cette situation constitue une discrimination au regard du traitement accordé à d'autres signes.

---

[869] CJUE, 12 décembre 2002, précité

[870] TPIUE, 27 octobre 2005, précité V. dans le même sens : OHMI, 24 mai 2004, précité ; CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann* précité ; CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, précité

[871] V. ASTIC, J. LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », art. précité, p. 394

313. Le cumul de méthodes autorisé pour les autres signes : une discrimination. Il apparait que s'agissant de certains signes, le cumul de représentation soit admis, voire encouragé. Ainsi par exemple, en ce qui concerne les sons, les directives relatives aux procédures devant l'OHMI[872] posent qu'« *un sonogramme seul n'est pas une représentation graphique acceptable d'une marque sonore s'il n'est pas accompagné d'un fichier électronique contenant le son. Lorsque le son demandé ne peut être représenté par une notation musicale conventionnelle, par exemple le rugissement d'un lion, un sonogramme accompagné d'un fichier sonore est le seul moyen de représenter la marque* ». Le sonagramme est accepté à l'enregistrement alors que l'on reconnait officiellement son insuffisance lorsqu'il est isolé. De la même manière, l'OHMI n'accepte pas « *le dépôt d'un fichier sonore électronique seul* »[873], ce qui signifie qu'il devra être compensé par un autre mode de représentation. Ont ainsi été acceptées à l'enregistrement des marques qui associaient une description verbale et des spectrogrammes, comme par exemple le bruit d'un glissement de doigt sur une assiette dégraissée[874], ou encore le rugissement d'un lion[875]. De manière générale, il est plus que courant que la représentation d'un son par le biais d'une portée musicale soit accompagnée d'une description détaillée qui permet de connaitre la mélodie, l'instrument ou encore le tempo à utiliser. La description fait donc partir intégrante de la représentation et la rend davantage intelligible : s'agit-il d'un simple complément ou d'un mode de représentation supplémentaire et potentiellement autonome ?[876] Si la réforme envisagée supprime ce problème de cumul pour les marques sonores, il n'en demeure pas moins que cette situation existe aujourd'hui, ce qui constitue une discrimination à l'égard des signes qui tentent d'être admis grâce au cumul de méthodes qu'on leur refuse[877].

Le même raisonnement peut être tenu s'agissant des couleurs. Ainsi, dans son arrêt Libertel, la Cour de Justice remet elle-même en cause le raisonnement qu'elle tient. Après avoir affirmé qu'un échantillon de couleur seul ne peut constituer une représentation graphique valide par manque de stabilité notamment, la Cour affirme que « *l'association d'un échantillon d'une couleur et d'une description verbale de celle-ci peut constituer une*

[872] Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2, point 9§4, p. 22.
[873] *Ibid*.
[874] Marque n° 97704023, en classes 3 et 5.
[875] Marque N° 94543458, en classes 9 et 41.
[876] Rappelons en effet que la description verbale peut être considérée comme une représentation autonome susceptible de répondre aux conditions posées par la jurisprudence. Elle peut donc être considérée comme un mode supplémentaire ici, et non comme une simple précision.
[877] Discrimination soulevée par certains auteurs, notamment M. NICOLELLA, Note sous l'arrêt CJUE, 12 décembre 2002, Sieckmann, *Gaz. Pal*., Panorama de jurisprudence communautaire, juillet 2003, n° 198, p. 34 ; M. LUBY, Note sous l'arrêt CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann, RTD com*., 2003, p. 603.

représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive, à condition que la description soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective » : on admet donc la compensation d'une représentation faible par une description verbale. La Cour va même plus loin lorsqu'elle énonce que si l'échantillon, accompagné d'une description, ne suffit encore pas, « *notamment par défaut de précision ou de durabilité, cette défaillance peut, le cas échéant, être comblée par l'ajout d'une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu* »[878]. S'agissant de cet ajout d'un code d'identification, les directives relatives aux procédures devant l'OHMI[879] précisent que si ce code est accepté, ce n'est qu'en qualité d'information supplémentaire. Il ne saurait en effet « *se substituer à la description de la couleur en lettres* », qui apparait donc comme obligatoire, ce qui signifie que la couleur sera reproduite accompagnée de sa description et d'un code si nécessaire.

Il semble alors que chaque méthode comble les lacunes de l'autre, le tout répondant à l'intégralité des conditions requises. A ce stade, il est possible de penser que la multiplication des méthodes permettra un enregistrement, ce qui a été tenté dans l'arrêt *Sieckmann* pour les odeurs mais qui a échoué, alors qu'une formule chimique accompagnée d'une description auraient pu suffire au regard de cette jurisprudence *Libertel*. Il apparait alors que c'est la condition d'intelligibilité qui est déterminante ici : elle existait en effet pour les couleurs alors qu'elle fait défaut pour les odeurs. Nous pensons que, s'il s'agit bien d'une nouvelle discrimination entre les signes, la multiplication des représentations n'a en réalité aucun intérêt et complique davantage la compréhension d'ensemble.

B. Une appréciation des conditions inégale selon les signes en cause

314. La tolérance d'un enregistrement incomplet et imprécis. L'enregistrement est admis pour certains signes qui, pourtant, au regard des conditions déjà évoquées, ne devraient pas être acceptés tels quels. Ainsi par exemple, à l'instar de l'avocat général Leger dans ses conclusions relatives à l'affaire *Libertel*[880], nous pensons que la représentation d'une couleur unie, sans forme ni contour ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence. Elle ne possède effectivement aucune existence « autonome » et pourra alors être utilisée sur

[878] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, précité, point n° 38.
[879] Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2, point 9§5, p. 24.
[880] Conclusions de l'avocat général Philippe Leger à propos de l'affaire *Libertel* précité, présentées le 12 novembre 2002, notamment point n°40 et s.

n'importe quel support de manière indifférente, ce qui apparait contraire au principe selon lequel les tiers doivent connaitre avec précision l'étendue du monopole. Par l'admission de principe de ce type de marque, la jurisprudence met de côté la sécurité juridique en acceptant une représentation qui n'est ni précise ni complète[881].

L'enregistrement d'une couleur *per se* pose le problème de la délimitation des droits conférés : nous connaissons l'objet de la protection, la couleur en l'occurrence, mais pas sa portée. Pour certains autres signes, c'est l'objet du droit lui-même qui parait confus. En effet, les marques tridimensionnelles, tout comme les marques holographiques ou les marques en mouvement, semblent ne pas correspondre aux conditions exigées. Les marques tridimensionnelles, pour pouvoir accéder à l'enregistrement, doivent, selon la règle numéro 4 du règlement d'exécution de la marque communautaire, être représentées par « *une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque. Elle peut contenir jusqu'à six vues en perspective de la marque* ». Les directives relatives aux procédures devant l'OHMI[882] ajoutent qu' « *une seule vue de la forme est suffisante dès lors que la forme à protéger peut être établie à partir de cette vue unique* ». Il n'est cependant pas certain que de multiples photographies parviennent toujours à représenter l'objet dans son intégralité : le respect des exigences de clarté et de précision, de même que la complétude de la représentation peuvent ici être remis en cause.

S'agissant désormais des hologrammes, le groupe français rapporteur de la question numéro 181 de l'AIPPI faisait remarquer que pour ces signes il était recommandé « *de faire figurer les différentes vues de l'hologramme, séquences par séquences, dans le cadre réservé à la représentation de la marque et de fournir une description écrite de la progression de la séquence* », avant de reconnaitre que « *les moyens actuels de publication écrite ne sauraient rendre compte fidèlement d'hologrammes ou d'images animées puisque, par nature, cette publication ne montre qu'une image fixe, sauf à prévoir une publication électronique en trois*

[881] L'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, dans l'arrêt Sieckmann, précisait par ailleurs au point 36 que « *Si une entreprise s'approprie certains signaux et indications déterminées, afin de distinguer ses produits et ses services de ceux des autres, il convient de connaître avec une précision détaillée les symboles qu'elle fait siens afin que les autres sachent à quoi s'en tenir. Ainsi, le monopole conféré par l'enregistrement de la marque a pour contrepartie une véritable obligation d'information des tiers quant au signe protégé.* »
[882] Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2, point 9§3, p. 19

dimensions qui permettrait de visualiser l'hologramme et le cas échéant, son relief »[883]. Les directives relatives aux procédures devant l'OHMI affirment qu'il est possible d'enregistrer un hologramme si sa description et ses vues sont suffisantes, ce qui apparait compliqué au regard de la nature même du signe, remettant uns fois encore en cause les conditions d'une représentation correcte du signe.

Enfin, concernant les marques en mouvement[884], en l'absence de dispositions spécifiques[885], il s'agira dans la majorité des cas d'un ensemble d'images accompagnées d'une description verbale assez précise, notamment pour mesurer le temps de défilement des images. Nous conclurons donc bien évidemment ici, comme pour les autres signes, à un manque s'agissant du respect de la représentation graphique. Au regard de l'ensemble de ces constatations, nous déplorerons alors que cette indulgence à l'égard des marques originales, mais visuelles, ne soit pas transposées aux odeurs afin d'améliorer leur statut. Nous allons de plus nous apercevoir que les conditions adoptées par la jurisprudence spécialement pour les signes atypiques sont en réalité inadaptés à leur situation.

315. Une appréciation subjective de l'objectivité. Cette expression, si elle parait prosaïque, est pourtant juste. Il s'agit en effet de démontrer que la perception de l'objectivité par les juges leur est parfaitement propre, tant la jurisprudence parait contradictoire. En effet, la condition d'objectivité est une autre des conditions que nous pensons inéquitable au regard des marques olfactives. Les différentes affaires concernant les odeurs présentées au juge ont mis en exergue le rejet pur et simple de la description d'une odeur par manque d'objectivité. Ainsi par exemple, l'OHMI affirmait, dans son arrêt du 24 mai 2004[886], que l'odeur de fraise dont la protection était demandée pouvait « *être interprétée de manière subjective, c'est-à-dire différente selon les personnes* », raison pour laquelle l'enregistrement ne pouvait être accordé. Faisant suite à cet arrêt, le Tribunal de Première Instance jugeait de la même manière, dans son arrêt du 27 octobre 2005, « *qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et*

[883] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, p. 581. Dans le même sens, Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2, point 9§6, p. 25 « *Les hologrammes sont particulièrement difficiles à représenter graphiquement. En effet, une représentation sur papier ne permet pas à l'image de «changer» comme elle le ferait naturellement sur du papier holographique* ».
[884] Comme celle enregistrée pour le compte de la marque de la société Sony Ericssons mobile communications représentant un liquide orange en mouvement : OHMI, 2ème Chambre d'Appel, 23 septembre 2010.
[885] Sur les marques en mouvement, V. *supra* n° 227 et s.
[886] OHMI, 24 mai 2004, aff. R 591/2003-1, précité.

précise d'un signe olfactif grâce à l'attribution d'une dénomination ou d'un code précis et propres à chaque odeur ». Faute d'une description extérieure et reconnue de tous, chaque description sera considérée comme subjective. L'image du produit qui diffuse l'odeur est elle aussi considérée comme subjective dans la mesure où chacun va regarder cette image d'une manière différente : la jurisprudence « *stigmatise* »[887] alors la subjectivité, mais seulement pour ce qui concerne les odeurs.

Cette appréhension peut certainement être expliquée. En effet, la distinction, connue, entre les sens mécaniques et les sens chimiques, parait alimenter cet état de fait. Tandis que les sens comme la vue ou l'ouïe possèdent un contenu qui peut être décrit, il n'existe pas de règle pour définir une odeur, sauf à faire référence au produit qui l'émet. Mais il semble que ce ne soit pas là la raison de la différence de traitement entre les signes. L'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, dans ses conclusions de l'arrêt Sieckmann[888], affirme que c'est parce qu'ils ne peuvent pas être vus que ces sens particuliers que sont l'ouïe et l'odorat doivent être décrits, « *ce qui fait entrer de la subjectivité* », la description supposant toujours une part de ressenti de son descripteur. La jurisprudence en a déduit que « *celui qui reçoit un message est un individu avec sa propre expérience et ses capacités de perception individuelles* »[889] et que partant, chacun percevrait le signe olfactif de manière différente.

C'est ici que cette justification parait ne pas aller de soi. En effet, toute marque quelle qu'elle soit est perçue par le consommateur. Cette perception va toujours conduire à un ressenti fort personnel, même pour une simple marque verbale ou figurative. Ainsi, chacun va « *associer intellectuellement cette forme à un signe en fonction de sa culture et de ses expériences sensorielles* »[890]. Nous pensons alors que la perception, et la signification de toute marque est relative et peut varier selon le pays, la personne à qui elle s'adresse, autant de facteurs subjectifs qui « *ne portent aucunement à conséquence pour autant que la représentation de la marque dans le registre soit parfaitement claire* »[891]. Cette affirmation est selon nous valable, qu'il s'agisse d'une odeur, d'un son ou d'une couleur, opinion confortée par les propos de

[887] D. GALAN, *op. cit.*, n° 549, p. 440.
[888] Conclusions de l'affaire *Sieckmann*, présentées le 6 novembre 2001, précité
[889] *Ibid*.
[890] P. BREESE, « La difficile mais irréversible émergence des marques olfactives», art. précité, article au sein duquel il fait la démonstration de la subjectivité de toute perception à travers l'exemple de la marque anglais *T42* qui permet une association d'idée différente selon le pays dans lequel elle est commercialisée : un jeu de mot (Tea for Two) pour l'anglais, une lettre et un nombre pour les autres.
[891] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, aff. R 711/1999-3, précité, point n° 19.

l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, à l'image de l'avocat général Léger[892], qui ne nient pas que la couleur, même visible, possède aussi une perception subjective : « *la description d'une couleur peut en fin de compte être aussi imprécise et difficile que celle d'une odeur* »[893]. La perception étant différente pour chaque individu et pour l'ensemble des signes, il semble qu'affirmer l'objectivité des sons et des couleurs tout en affirmant la subjectivité des odeurs est quelque peu discriminatoire encore une fois. L'odeur fait-elle peur ? Il semble en effet que cette jurisprudence soit une vision subjective des juges qui nous permet donc de remettre en cause la force de ce raisonnement hasardeux et sans réel fondement.

316. Une intelligibilité discutable de certains signes. A l'image de la condition d'objectivité, celle d'intelligibilité fait défaut aux odeurs. L'intelligibilité demandée dans le cadre de l'enregistrement des marques est tout à fait justifiée dans la mesure où la consultation du registre des marques « *ne doit pas nécessiter des efforts exagérés pour déterminer le signe qui sera effectivement utilisé par le déposant* »[894]. S'agissant d'une odeur, de nombreux procédés ont été rejetés sous couvert d'un défaut d'intelligibilité. Dans son arrêt *Sieckmann*[895] par exemple, les juges rejettent la formule chimique pour manque d'intelligibilité car « *peu de personnes reconnaitraient dans une telle formule l'odeur en question* »[896]. S'agissant de méthodes plus techniques encore, l'intelligibilité est le premier motif d'exclusion. En effet, une matrice colorée ou un graphique ne sont accessibles qu'aux personnes initiées. L'OHMI, dans son arrêt du 19 janvier 2004, en a déduit que la matrice

[892] Selon l'avocat général Philippe Leger, « *La couleur ne constitue donc pas une réalité objective préexistante dont nous aurions seulement à prendre connaissance, comme une pellicule posée sur un objet. Elle dépend, d'une part, de la nature et de l'intensité de la lumière et, d'autre part, de l'appareil visuel de l'observateur. Ainsi, la couleur d'un objet change en fonction de son éclairage et de la distance à laquelle cet objet est observé. Sa perception varie également en fonction des individus* », conclusions de l'arrêt *Libertel*, précité, point n° 43.
[893] Conclusions de l'affaire *Sieckmann*, présentées le 6 novembre 2001, précité.
[894] Conclusions de l'Avocat général Colomer dans l'affaire *Sieckmann* présentées le 6 novembre 2001, point n° 38. Formule reprise par l'avocat général léger dans ses conclusions de l'affaire *Libertel* précité
[895] CJUE, 12 décembre 2002, précité
[896] *Ibid*., point n° 69.

déposée en vue de la représentation de l'odeur en question était inintelligible car le public ne détenait pas la « *clé de lecture* » permettant de comprendre de quoi il s'agit[897].

Il semble alors nécessaire de recourir à un langage universel, que tout un chacun est capable de comprendre. Nous sommes alors surpris de voir que d'autres signes, qui ne sont pas davantage universellement compris, soient acceptés tels quels. Les marques sonores par exemple, sont acceptées par la production de la notation, sous forme de partition, correspondante à la musique dont l'enregistrement est demandé. Or, à n'en pas douter, toute personne n'a pas accès à cette forme de langage qui nécessite une formation minimale pour en percevoir ne serait-ce que ces « clés » de lecture. Madame Durrande affirme même, et nous approuvons, qu' « *une portée musicale n'est, par elle-même, ni facilement accessible, ni intelligible aux non-initiés* »[898]. Pourtant, la jurisprudence, accepte l'enregistrement des marques sonores constituées de partition[899]. Ainsi elle dispose que « *même si une telle représentation n'est pas immédiatement intelligible, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être aisément, permettant ainsi aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, d'avoir une connaissance exacte du signe dont l'enregistrement en tant que marque est sollicité* »[900]. Nous avons pu voir de même que le sonagramme avait été admis par principe comme pouvant représenter une marque sonore[901]. En effet, les directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2 affirment qu'« *un sonogramme seul n'est pas une représentation graphique acceptable d'une marque sonore s'il n'est pas accompagné d'un fichier électronique contenant le son* », ce qui signifie par *a contrario* qu'un sonogramme, s'il est accompagné, est un mode de représentation acceptable,

---

[897] OHMI, 19 janvier 2004, précité, point n° 18 : « *le public intéressé n'est généralement pas accoutumé à la nature du code de représentation utilisé par des professionnels de l'industrie de la parfumerie. La technique de représentation graphique de nuances olfactives par un jeu de points ou de raies colorées positionnées selon deux axes n'étant pas connue en dehors des milieux professionnels initiés, le public général intéressé ne perçoit même pas l'image reproduite comme un code et ne dispose, par ailleurs, d'aucune clé de lecture de cette image, comportant des indications concernant, entre autres, les paramètres et les valeurs à attribuer aux axes, de sorte que même la nature du code à appliquer reste occulté. On ne peut qu'en conclure que l'image déposée n'est pas intelligible, au moins en dehors du cercle des professionnels initiés. Il ne suffit pas que les utilisateurs du registre puissent réaliser au moyen de la description jointe, que la forme colorée est une représentation graphique d'une fragrance, il faut qu'ils disposent également, en premier lieu, d'une clé de lecture, conventionnellement admise, leur permettant de reconstituer, fût-ce au moyen d'un équipement technique approprié, qui est d'ailleurs loin d'être facilement accessible, la fragrance visée. Par conséquent, la représentation n'est, pour le moins, pas suffisamment intelligible et ne vaut pas par elle-même* »

[898] S. DURRANDE, « Différents signes susceptibles de constituer une marque », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7100, n° 43.

[899] CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark,* aff. C-283/01, précité, point n° 2 du dispositif *: « Il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations* »

[900] *Ibid.*, point n° 63.

[901] V. *supra* n° 229 et s.

ce qui parait illogique au regard de la comparaison entre un sonagramme et un chromatogramme rejeté pour l'odeur. Pour finir, nous invoquerons, s'agissant des couleurs cette fois, une nouvelle tolérance sur ce que l'on entend par intelligibilité. Dans son arrêt Libertel[902] en effet, la Cour de Justice affirme que, si la reproduction de la couleur seule n'est pas admise, « *la désignation de cette couleur par un code internationalement reconnu* » satisfait aux conditions posées. Ceci signifie alors que la production de ce seul code suffirait à remplir la condition de représentation graphique, sans même reproduire la couleur en tant que telle. Or, il n'est pas certain que toute personne soit à même d'identifier une couleur pas son code *Pantone*.

Qu'il s'agisse des sons ou des couleurs, il ne nous semble pas que les modes de représentation admis soient plus intelligibles qu'un chromatogramme ou qu'une formule chimique. Ils sont pourtant largement admis. Comment alors justifier le rejet des méthodes présentées aux juges s'agissant des odeurs ? Pour ce qui concerne la formule chimique, et contrairement à l'opinion de certains[903], même si elle pourrait être considérée comme intelligible au regard des critères jurisprudentiels, il ne s'agirait que de protéger le jus et non l'odeur, ce que nous contestons car c'est bien le message olfactif qu'il faut protéger. Néanmoins, un procédé tel que celui du nez électronique, s'il était amélioré quant à sa complétude, pourrait selon nous tout à fait être considéré comme intelligible.

317. Une situation délicate mais pas insoluble. Le tribunal de Première Instance a récemment reconnu que « *la mémoire olfactive est probablement la plus fiable dont dispose l'être humain et que, en conséquence, les opérateurs économiques ont un intérêt évident à recourir à des signes olfactifs pour identifier leurs produits* »[904]. Néanmoins, les conditions de la représentation graphique, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins fluctuantes, voire discriminatoires lorsqu'il s'agit d'enregistrer une marque olfactive. Les autorités reconnaissent la validité de principe de ses marques, tout en arguant que « *l'obstacle n'est pas juridique mais technique* »[905]. Nous pensons pourtant que, même si les techniques ne sont pas

[902] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel,* précité, point n° 1 du dispositif.
[903] V. sur ce point l'opinion de D. GALAN, *op. cit*., n° 557, p. 449, qui considère la formule chimique comme une représentation qui « *ne soulève pas davantage de difficultés de lecture et de compréhension que la notation musicale* ». Nous la rejoignons sur la question de l'intelligibilité mais, comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit pour nous de l'expression de la substance odorante et non du message olfactif en lui-même, qui seul doit être protégé.
[904] TPIUE, 27 octobre 2005, précité
[905] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », réponse française, n° 11, p. 13.

totalement probantes, un excès de zèle vient grever l'enregistrement des marques olfactives de difficultés qui n'en sont pas. En affaiblissant quelque peu, comme nous l'avons fait, les conditions les plus déterminantes, nous démontrons qu'une représentation relative et imparfaite peut tout à fait convenir : si on tolère la faiblesse de certains signes, on devrait pouvoir le faire avec les odeurs. Cette position peut de plus être soutenue par la réforme envisagée par la Commission Européenne : la représentation y sera plus souple, plus ouverte et alors même que cette réforme concerne en réalité davantage l'amélioration de l'enregistrement et ôtera sans doute les imperfections que nous avons soulignées, reste que l'esprit d'ouverture du droit des marques est bien en marche. Ce contexte est alors des plus propice à la proposition d'une nouvelle méthode scientifique de représentation des odeurs.

Section 2. La proposition d'une représentation valide de l'odeur

318. Présentation du contexte de la recherche. Diverses études, menées partout dans le monde, se sont intéressées à la représentation des odeurs par l'homme. L'étude des odeurs et de ses conséquences au niveau de la mémoire et de la cognition ont permis de démontrer que l'odorat est notre sens le plus développé. De ces études, il est ressorti que l'homme ne possède pas de langage approprié pour décrire le monde des odeurs[906], « *la communication sémantique ou chimique initiée par des odeurs ou des arômes reste obscure et subjective, et par voie de fait inutilisable comme représentation de l'odeur* »[907]. L'homme possède néanmoins la faculté de se représenter mentalement cette odeur, il les catégorise et peut reconnaitre jusqu'à 10000 odeurs différentes. Le traitement de l'information olfactive va alors entrainer l'attribution d'une signification cognitive propre à chaque odeur, mais susceptible d'évoluer avec le temps. Des recherches, fondées sur le « *cross-modal* », qui étudie l'association des sens les uns avec les autres, ont alors démontré que cette catégorisation cognitive s'accompagnait de la création d'un lien entre l'odeur et une couleur. Après diverses études réalisées depuis 2004 sur le lien entre couleur et odeur, il a été confirmé que le lien

[906] La description passe en effet par la description de l'objet émetteur de l'odeur.
[907] M. JACQUOT, Présentation du projet « *Couleurs d'odeur* », Concours national 2012, Aide à la création d'entreprises de technologies innovantes Du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 février 2012, p. 1.

entre odeur et couleur est stable, objectif et non aléatoire : nous associons alors spontanément l'odeur à une couleur. Pour parfaire ces études, le LIBIO, Laboratoire d'Ingénierie des BIOmolécules de l'Université de Lorraine, et plus précisément Muriel Jacquot accompagnée de Yéléna Maric, se sont intéressés depuis quelques années déjà à cette question de la relation des couleurs avec les odeurs afin de tenter de comprendre la relation existant entre ces deux signes et enfin retranscrire ce lien de façon visuelle : il s'agit alors de représenter les odeurs par des couleurs et de tenter de modéliser ce lien particulier. Afin de justifier de notre intérêt pour ce mode de représentation particulier, nous étudierons tout d'abord la méthode proprement dite (**§1.**) avant de vérifier sa validité sur le plan juridique au regard des critères déjà énoncés (**§2.**).

§1. Le procédé de représentation des odeurs par la couleur

319. Le procédé mis en œuvre dans le cadre du projet couleur d'odeur part du postulat selon lequel il existe différentes méthodes existantes pour étudier la perception d'une odeur. Parmi ces méthodes, deux sont fiables, mais, prises isolément, elles ne permettent pas une représentation totalement complète de l'odeur, et donc de la couleur de ces odeurs telle qu'elle est perçue par le cerveau humain. Il est alors nécessaire d'étudier l'apport de chaque outil (**A.**) pour ensuite les combiner afin d'obtenir des résultats fiables (**B.**)

A. Le postulat de départ : deux procédés distincts mais complémentaires

320. Nous étudierons ici chacune des deux méthodologies employées en relevant ce en quoi elles sont utiles au résultat escompté, qui est de représenter les odeurs de façon colorée. Il s'agit alors de présenter successivement la métrologie sensorielle, qui est l'utilisation d'appareils de mesure (**1.**) puis l'analyse sensorielle, reposant davantage sur une approche humaine de l'olfaction (**2.**).

1. *La métrologie sensorielle*

321. L'utilité de la métrologie sensorielle. Comme nous l'avons déjà évoqué, la métrologie sensorielle repose sur l'analyse physico-chimique des odeurs afin de les représenter de manière technique, il s'agit alors de données instrumentales. Cette technique repose sur trois niveaux d'analyse : percevoir, identifier et discerner les odeurs. Les études réalisées se limitent alors dans ce domaine à retranscrire, de manière mécanique, la réaction physiologique au stimulus qu'est l'odeur en identifiant leur composition chimique et les notes olfactives qui les composent. Les outils de la métrologie permettent alors de connaitre avec précision l'arrangement d'un composé odorant, parmi lesquels les molécules chimiques, leur intensité et leur quantité.

322. La méthode employée. Dans le procédé élaboré par le projet, le volet de métrologie utilise plus précisément un nez électronique, appareil qui analyse, grâce à des capteurs de gaz, l'odeur présentée, qui est ensuite transmise à un réseau de neurones qui compare ce signal avec les données connues. Dans le procédé du LIBIO, le nez utilisé est un nez de marque HERACLES II, qui est un analyseur d'odeurs et de Composés Organiques Volatils (VOC) commercialisé par la société ALPHA MOS. Son système de détection utilise la technologie de la chromatographie gazeuse ultra rapide, ce qui en fait un outil pointu qui allie le nez électronique et le chromatographe en phase gazeuse qui, lui, va « déchiffrer » l'odeur par l'identification et la séparation des molécules qui la composent. Deux chromatogrammes sont produits pour l'analyse d'une odeur. Ces deux profils vont être recoupés avec une base de données qui va permettre d'établir une liste des molécules présentes dans l'odeur. En définitive, le nez reconnait l'odeur et produit alors une matrice colorée qui la représente. Précisons que les odeurs utilisées sont toutes fournies par le Laboratoire Mathé, basé à Maxéville, et sont donc réputées stables quant à l'odeur étudiée.

2. *L'analyse sensorielle*

323. La définition de l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle est « *l'analyse des propriétés organoleptiques d'un produit sur les organes des sens* »[908] par l'intermédiaire d'un panel humain qui est amené à juger des différentes odeurs qui leur sont présentées. Il s'agit

[908] Définition issue de la norme française NF ISO 5492 qui régit les procédures d'analyses sensorielles.

donc ici d'utiliser l'homme comme un outil de mesure en utilisant ses capacités olfactives. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'analyse sensorielle, même si elle utilise l'homme, obéit à des règles très strictes pour pouvoir être validée scientifiquement : la norme internationale ISO 5492 « Sensory Analysis - Vocabulary » doit être utilisée. Les catégories de sujets sensoriels sont différentes selon la méthode envisagée et la précision recherchée Il peut s'agir de sujets dits « naïfs » sans critère particulier, ou de sujets « experts », qualifiés pour leur acuité sensorielle particulièrement développée et entrainée, tel un « nez » dans la profession des parfumeurs. Il existe par ailleurs des sujets « experts spécialisés » qui sont « *des sujets experts ayant de plus une expérience complémentaire de spécialiste du produit et qui sont capables d'évaluer ou de prévoir les effets inhérents aux variations dues aux matières premières, recettes, vieillissements etc.* »[909]. Une méthodologie particulière doit être mise en œuvre afin de valider l'étude par analyse sensorielle. Une méthodologie, issue de la norme ISO 13299, décrit les étapes indispensables à la validation d'un tel procédé. Ainsi, le choix des sujets, la préparation des échantillons et l'interprétation des résultats doivent être encadrés afin d'établir un profil sensoriel interprétable. Par ce procédé, et alors même qu'il s'agit de sujets humains ayant une approche fort subjective de l'odeur, il est néanmoins possible d'obtenir des résultats fiables et réputés objectifs par la multiplication des expérimentations qui ensuite vont être recoupées. Il s'agit d'ailleurs d'une méthode largement utilisée par les juges lors de la comparaison d'odeurs dans le cadre de procès en contrefaçon de parfum, elle apparait donc comme suffisamment fiable pour être utilisées dans le cadre de notre étude.

324. Les analyses effectuées. Dans le cadre de l'étude menée par le LIBIO, l'analyse sensorielle a été menée de façon construite et diverse. Ainsi l'équipe de travail a tout d'abord fait appel à divers jurys de consommateurs qui ont été confrontés à divers paramètres tels que le type d'odeur, l'agréabilité, l'intensité, le tout en tenant compte de l'âge ou encore du sexe de l'individu testé. De nombreux test se sont déroulés dans une salle d'évaluation sensorielle optimisée pour ce type d'expertise. Des milliers de personnes ont été testées dans des endroits divers, tel que l'Université de Lorraine mais aussi le Palais de la découverte à Paris, ou encore lors de la manifestation « Moments d'invention » intervenue à Nancy en 2013. Plus surprenant encore, des tests ont été effectués par l'équipe à Taiwan, au Liban ou encore à Oxford, ce qui a permis de mesurer l'impact culturel sur les résultats obtenus dans une perspective d'universalité de la recherche. Lors de ses tests, effectués par plus de 16000

[909] P. BREESE, « Propriété Intellectuelle des créations sensorielles : l'apport de la science pour défendre les droits du créateur », art. précité.

personnes, diverses odeurs ont été proposées, accompagnées d'une palette de 24 couleurs. Les testeurs devaient alors attribuer une couleur à l'odeur perçue. Le lien entre l'odeur et la couleur a ensuite été analysé au regard de l'âge des jurés, mais aussi de leur culture, selon la perception de l'intensité, de l'agréabilité ou encore de la comestibilité de l'odeur.

A côté des jurés « naïfs », un jury expert composé de 10 personnes a été ensuite recruté en janvier 2011 selon des critères stricts de sensibilité aux odeurs. Toutes les semaines, le jury est réuni pour permettre de maintenir un niveau de qualification élevé sur la relation odeur / couleur. Ce jury, encore en fonction aujourd'hui, sert à évaluer et valider les odeurs testées selon 4 descripteurs stables, à savoir l'intensité, l'agréabilité, la familiarité et la comestibilité. Etant formé à la relation, le jury est appelé lors du travail sur des produits réels afin de valider l'adéquation odeur-couleur.

L'ensemble des analyses effectuées, qu'il s'agisse de métrologie ou d'analyse sensorielle, ont permis d'établir un profil coloré de chaque odeur, servant de base à la méthode proposée pour la représentation des odeurs en couleur.

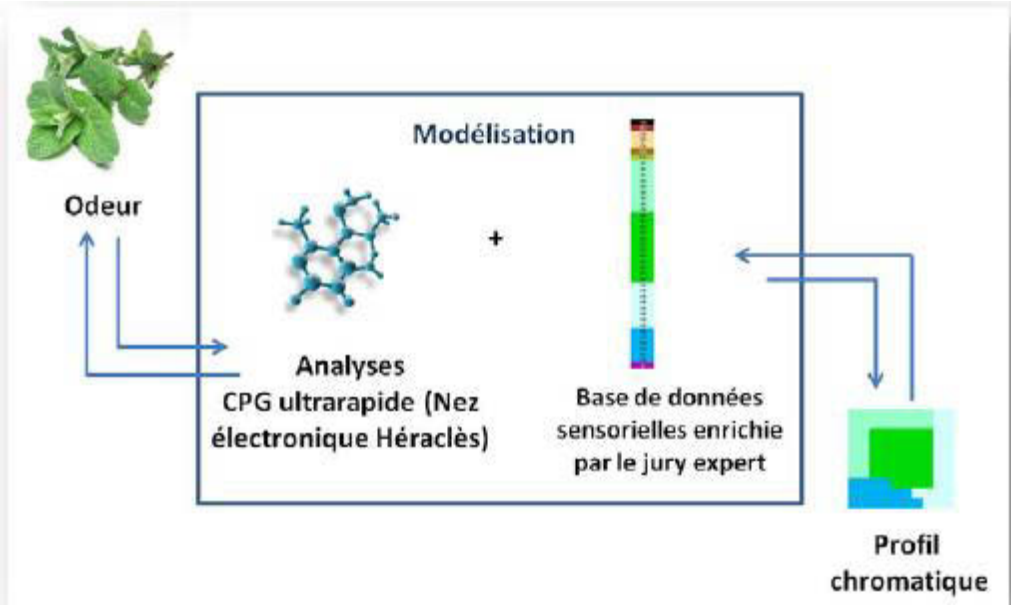
B. Une méthode novatrice

325. La modélisation du lien odeur/couleur. La solution envisagée, qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet le 12 mars 2012[910], énonce son objectif de la manière suivante : « *Le problème que se propose de résoudre l'invention est de proposer un procédé permettant d'attribuer, de manière objective un profil chromatique à un mélange odorant quelconque (et inversement)* ». Pour ce faire, la méthode combine les deux approches que nous avons décrites, à savoir l'utilisation d'un « nez électronique » et l'appréhension des odeurs par l'homme. Une modélisation du type « réseau de neurones » permet de lier la base de données construite à partir des résultats des analyses sensorielles avec les données physico-chimiques obtenues par l'intermédiaire du « nez électronique », ce qui permet la création automatique d'un profil coloré pour chacune des odeurs. L'intérêt de l'utilisation d'un réseau de neurones est sa capacité d'enrichissement permanent par l'ajout d'odeurs mais aussi de caractéristiques

[910] Dépôt n° 12 55688 : PROCEDE DE TRANSCRIPTION D'UNE ODEUR OU UN AROME EN UNE DESCRIPTION COLORIMETRIQUE ET PROCEDE DE TRANSCRIPTION D'UNE DESCRIPTION COLORIMETRIQUE EN UNE LISTE DE MOLECULES, faisant l'objet d'une demande d'extension PCT le 18 juin 2012 ; pré-rapport de recherche positif.

particulières telles que l'intensité, la familiarité ou encore la valence hédonique. Ce réseau est par ailleurs doté d'une capacité d'auto-apprentissage par l'expérience, à l'image de la capacité d'apprentissage humaine.

Voici le schéma représentant précisément le fonctionnement de la modélisation en question :



326. Le résultat. Le procédé permet de passer d'un simple chromatogramme, exclu pour l'enregistrement d'une marque olfactive, à une carte chromatique précise. Cette carte chromatique représente alors la vision colorée que notre cerveau a d'une odeur. Nous proposons de reproduire quelques profils chromatiques afin de démontrer la pertinence de ce système novateur.

Ainsi par exemple, odeurs classiques et connues de tous, les fruits et les légumes ont fait l'objet d'une étude :

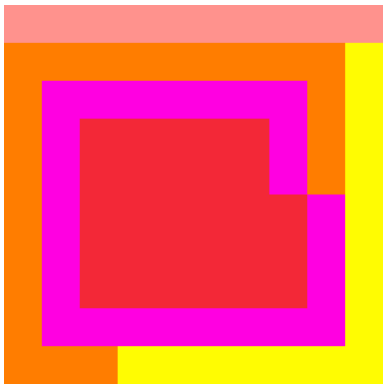


Figure 2 : profil chromatique de l'odeur d'abricot

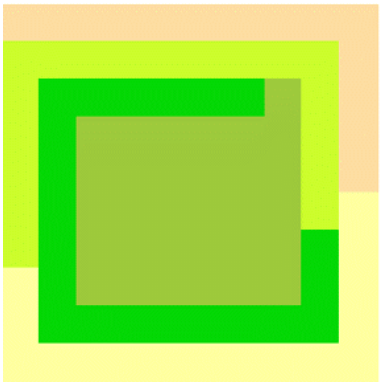


Figure 1 : profil chromatique de l'odeur de concombre

Dans le même esprit, les plantes aromatiques ont été analysées :

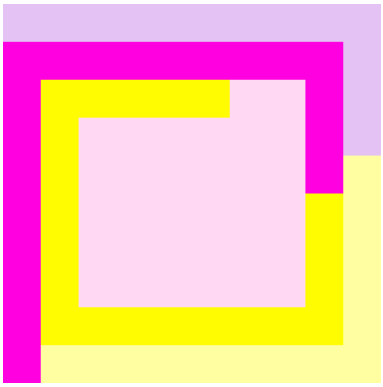


Figure 4 : profil chromatique de l'odeur de rose

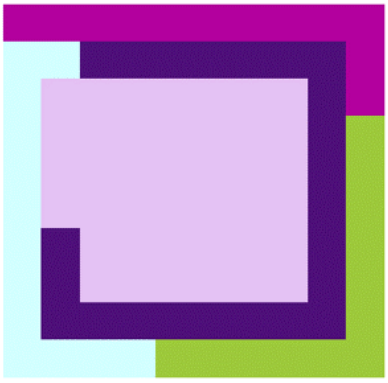


Figure 3 : profil chromatique de l'odeur de lavande

Enfin, des profils chromatiques d'odeurs plus spécifiques ont été créés :

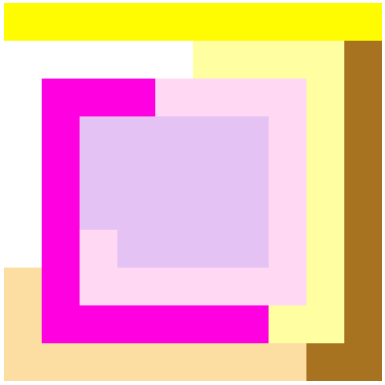


Figure 5 : profil chromatique de l'odeur de cuir

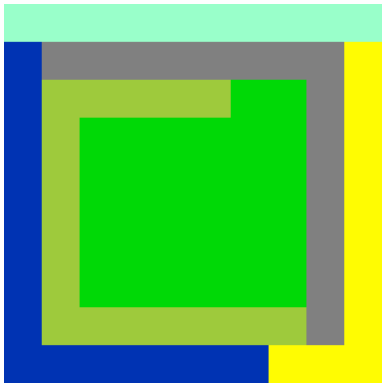


Figure 6 : profil chromatique de l'odeur de pin de Sibérie

Nous pouvons constater, en regardant ces profils, que notre cerveau considère ces représentations comme logiques lorsque nous regardons ces couleurs en pensant à l'odeur qui lui correspond : une congruence existe bien entre odeur et couleur. *A fortiori* la représentation de cette odeur par un profil couleur est concevable s'agissant des marques olfactives, d'autant qu'elle s'avère être une méthode juridiquement viable.

§2. Une méthode juridiquement acceptable

327. L'étude précédente des conditions mises en place par la jurisprudence[911] nous permet ici de confronter ces exigences à la méthode envisagée pour la protection des marques olfactives. Si ce procédé respecte selon nous les conditions jurisprudentielles (**A.**), il permet de plus la mise en œuvre effective de cet enregistrement qui tend à protéger le titulaire sans pour autant remettre en cause la protection des tiers (**B.**).

A. Le respect des conditions jurisprudentielles

328. Une représentation graphique. Pour le moment, et ce jusqu'à l'adoption d'une réforme prévue dans un futur plus ou moins proche, la condition de représentation nécessite que celle-ci soit graphique. La représentation d'une odeur par le biais d'un profil chromatique de forme carrée est une représentation graphique, car elle répond à la définition donnée par la jurisprudence qui veut que la représentation se fasse *« au moyen de figures, de lignes ou de caractères»*[912]. L'utilisation des couleurs issues de la classification internationale Pantone confère au signe revendiqué une plus grande légitimité encore lorsque l'on sait que ce système de désignation non verbale est d'ores et déjà admis pour ce qui est de la représentation des couleurs : il s'agit donc d'un système qui, du moins dans la forme, est acceptable. Dans l'hypothèse d'une réforme future, l'actuelle proposition de refonte du Règlement et de la Directive sur la marque communautaire, qui fait état de mode de représentation propres à représenter un signe « *d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au*

[911] Sur la définition de la représentation graphique, V. *supra* n° 250 et s.
[912] CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, arrêt précité, point n° 46.

titulaire »[913], ne remet pas en cause la représentation sous forme graphique de la marque olfactive qui, comme nous l'avons vu, ne peut être représentée que par l'intermédiaire de ce vecteur de communication[914].

329. L'analyse des qualités nécessaires à une représentation valable. La représentation graphique de l'odeur doit par ailleurs respecter les critères posés par la jurisprudence dans son arrêt *Sieckmann*[915]. En raison des odeurs déjà représentées pour le moment par le procédé décrit et en l'absence de représentation admise antérieurement, nous avons pris le parti d'envisager en premier lieu l'enregistrement d'une odeur simple pour la confronter à ces critères, en sachant évidemment que l'admission de principe du procédé vaudrait pour l'ensemble des odeurs qui seraient par la suite représentées. Ce choix résulte du fait qu'en l'absence de consensus sur l'admission des odeurs, la doctrine et la jurisprudence se sont pourtant prononcées pour une admission en demi-teinte des odeurs dites simples, ce qui facilitera l'entrée de notre revendication dans l'univers du droit des marques, afin d'ensuite être améliorée et enrichie.

Le rapport de synthèse de l'AIPPI pour la réponse à sa question numéro 181[916] fait état d'une position favorable, notamment du groupe français, qui propose alors de faire la distinction entre les fragrances « *simples ou naturelles* » et les fragrances plus complexes. L'enregistrement serait alors admis pour les premières, constituées d'une ou quelques molécules limitées, le dépôt se contentant même ici d'une description verbale accompagnée d'un chromatogramme ou de la représentation de la molécule, ce qui suffirait à la précision et la constance de la représentation. *A fortiori*, une représentation améliorée telle que celle proposée par le Libio ne pourrait être qu'admise dans ce contexte. Par ailleurs, l'OHMI, dans sa décision du 19 janvier 2004[917], sur la question des odeurs, rejetait l'odeur pour manque de précision car elle comportait un mélange de senteurs malaisées à déterminer car chacune des odeurs qui composaient le mélange étaient déjà difficilement appréciable isolément. Ceci signifie *a contrario* que l'odeur simple et facilement reconnaissable pourrait recevoir un accueil favorable. Cette opinion est partagée par de nombreux auteurs, notamment par

[913] Article 4 b) de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, présentée à Bruxelles le 27 mars 2013, (COM 2013) 162 final, précité
[914] Sur l'absence de conséquence de la réforme sur les marques olfactives, V. *supra* n° 297.
[915] CJUE, 12 décembre 2002, précité
[916] Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, groupe français, n° 12, p. 10.
[917] OHMI, 19 janvier 2004, précité

Messieurs Dreyfus et Thomas[918] qui proposent la protection d'une « *molécule simple fille unique* » qui serait représentée grâce à un « nez électronique » accompagné d'une description verbale, et serait ainsi plus facile à caractériser. Enfin, Delphine Galan[919] soutient elle aussi la protection des odeurs simples, au détriment d'odeurs trop complexes pour être représentées de façon intelligible.

Sans écarter définitivement les compositions olfactives complexes, nous partirons des odeurs dites simples afin d'analyser si le mode de représentation présenté convient à la définition jurisprudentielle. Il apparait tout d'abord que la clarté, la complétude et la précision du procédé ne soient pas discutables dans la mesure où il est prouvé scientifiquement et qu'il est clair que l'homme est capable de percevoir les odeurs par l'intermédiaire des couleurs. La précision et le caractère complet ne peuvent par ailleurs pas être remis en cause car le signe proposé représente de façon la plus précise et complète possible l'odeur en question. Une précision et une complétude absolue n'est de tout façon pas exigée au regard de la jurisprudence déjà étudiée à ce sujet[920], seule une représentation suffisante sera demandée.

S'agissant de la condition d'objectivité, il a été démontré que le procédé, fondé sur des recherches encadrées par un protocole spécifique, ne laissait aucune place à la subjectivité dans la création des profils chromatiques. La jurisprudence entend néanmoins cette condition comme empêchant toute interprétation de la part de celui qui crée la représentation, mais aussi de la part de celui qui est amené à consulter le registre. Le profil ici proposé ne peut, en soi, pas être interprété dans la mesure où il est issu de données totalement objectives. Néanmoins, pour l'ensemble des sens, mais plus encore pour les sens chimiques qui sont les plus méconnus, chaque individu, par son expérience, est amené à interpréter et à ressentir différemment chaque signal qu'il reçoit. Cette état de fait ne peut, et ne doit pas mettre en échec le procédé car cela reviendrait à anéantir l'intégralité des marques, même classiques, car la perception personnelle entre indubitablement dans la sphère des marques[921]. Il est en effet strictement impossible de ne pas ressentir un signe, il s'agit d'une faculté qui fait

---

[918] N. DREYFUS et B. THOMAS, *Marques, dessins & modèles : stratégie de protection, de défense et de valorisation*, 1ère éd., Delmas, 2002, p. 426

[919] D. GALAN, *op. cit.*, n° 548, p. 439.

[920] Sur l'absence de précision et de complétude de certaines marques enregistrées, V. *supra* n° 299.

[921] V. à ce sujet, la décision de l'OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, précité, : « *La chambre réfute l'argument selon lequel l'odeur est vague parce qu'elle peut être perçue sur la base de divers facteurs, influencée par […] des facteurs subjectifs comme les souvenirs. Cet argument peut s'appliquer à toutes les marques. La signification d'une marque verbale ou d'une marque sonore peut également varier selon le contexte ou l'interprétation, et sa perception peut varier en fonction non seulement de sa taille et de son emplacement, mais aussi de facteurs subjectifs. Cela ne porte aucunement à conséquence pour autant que la représentation de la marque dans le registre soit parfaitement claire* ».

l'homme. Seul le procédé devrait alors retenir l'attention, et il est ici strictement objectif et ne nécessite pas d'interprétation supplémentaire.

L'intelligibilité de la méthode est elle aussi évidente car, comme nous l'avons évoqué, le lien que l'homme fait entre les couleurs et les odeurs est inné, si bien que notre cerveau va procéder à l'identification de l'odeur par l'intermédiaire de la couleur. Nous verrons cependant qu'une description verbale sera tout de même utile afin de connaitre avec précision l'odeur en question. L'on peut douter, au premier abord, de l'intelligibilité directe de la méthode car l'homme n'est pas habitué à identifier une odeur par le biais d'une couleur. Néanmoins, comme pour le cas de l'objectivité, l'étude des conditions jurisprudentielles et de leur faiblesse permet une fois encore de relativiser cette condition : la portée musicale, pas plus que le code couleur Pantone, ne sont directement intelligibles mais sont universellement admis[922]. La faiblesse du procédé résulte ici justement de son absence d'universalité, les tests hédoniques effectués dans divers pays et auprès de diverses classes d'âge et de sexe démontrant en effet une légère différence de perception selon les individus, ce qui confirme nos propos relativement à la perception personnelle de chaque individu. L'intelligibilité d'une figure pourrait alors être remise en cause pour certains pays ou certaines personnes car il ne s'agit pas d'un langage universel. Si ces divergences sont minimes, elles pourraient aisément être corrigées en validant une cartographie des odeurs sur le plan international, qui intégrerait l'ensemble des données et admettrait un certain degré de correction sans remettre en cause la vision d'ensemble. En définitive, il ne s'agit une fois de plus que de la démonstration d'une certaine relativité de la représentation graphique, quel que soit le signe en question, notamment lorsqu'il est question d'une représentation indirecte.

Enfin, le procédé se révèle totalement accessible car des bases de données seront créées et consultables en ligne aussi bien que par écrit, ce qui, de plus, rend durable le procédé basé sur des odeurs dont la stabilité est garantie par le laboratoire fournisseur des échantillons. Pour ce qui concerne plus précisément la durabilité de la couleur sur format papier, qui s'abime par l'effet du temps, il est envisagé de faire référence au Code Pantone de chaque couleur afin d'en garantir l'intégrité.

Le procédé proposé répond selon nous aux conditions posées par la jurisprudence, notamment au regard de la certaine souplesse qui devrait être admise pour ces signes atypiques au même

[922] Sur l'intelligibilité, V. *supra* n° 299.

titre que pour les sons ou les couleurs. Cette admission est d'autant plus cohérente qu'une mise en œuvre pratique des marques est possible grâce à cette représentation.

B. La mise en œuvre des marques olfactives par l'intermédiaire du procédé

330. Si la méthode était admise, comment, en pratique, déposer et défendre sa marque olfactive ? Peut-on, à l'image des autres marques que l'on a considérées comme imparfaites, utiliser les faiblesses de la jurisprudence pour parfaire cette représentation atypique lors de son enregistrement ? (**1.**) Par ailleurs, il est important de se poser la question de savoir si cette marque pourra être protégée dans le cadre de la recherche d'antériorité ou de la contrefaçon par exemple (**2.**)

1. Un enregistrement possible en pratique

331. Le dépôt effectif de la marque olfactive : le cumul de représentation. Au regard de la jurisprudence, la représentation doit être suffisante par elle-même pour être admise en tant que telle à l'enregistrement. Nous avons cependant pu constater que le cumul de représentation, loin d'être rare, était même une pratique courante s'agissant des couleurs et des sons : une couleur, en plus de la reproduction, doit être accompagnée d'une description pour être durable alors même qu'en soi elle est un mode de représentation acceptable. Le son, sous forme de sonagramme ou de partition, sera toujours accompagné d'une description. Nous pensons qu'une même solution devra être adoptée pour ce qui est des marques olfactives. Si la jurisprudence considère que le signe proposé se suffit à lui-même, la description sera un complément utile. Cette solution est tout à fait convenable au regard de la nature même de la description verbale qui, loin d'être un modèle en soi, n'est considérée par la loi que comme un complément utile à une meilleure compréhension du signe en question. Mais la description verbale de l'odeur sera peut-être nécessaire pour rendre le tout infaillible, ce qui devra être validé par les juges en vertu du respect du principe de non-discrimination applicable au sein du droit unioniste. En effet, en application de ce principe, « *la validité d'une décision qui, en elle-même, est raisonnable et conforme au droit ne peut être remise en question au motif que, dans d'autres décisions ayant trait à différentes demandes de marques, une approche moins restrictive semble avoir été suivie, à moins que la différence d'approche soit suffisamment apparente pour constituer une violation du principe de non-discrimination. Ce principe est*

enfreint lorsque deux situations identiques donnent lieu à un traitement différent sans justification objective »[923]. Nous pensons en matière de marques olfactives, que le refus qui serait opéré face au procédé proposé, accompagné d'une description, serait discriminatoire car il rejetterait un modèle qui n'est ni moins intelligible, ni moins objectif, ni d'ailleurs moins clair et précis que la représentation par une partition ou un code couleur.

332. Vers un code internationalement reconnu. L'admission des odeurs dans la sphère du droit des marques sera d'autant plus incontestable que le système proposé a vocation à devenir, à l'instar du système *Pantone*, un mode de représentation internationalement reconnu des odeurs. Cette avancée, qui n'est pas pour l'heure d'actualité, pourrait pourtant devenir réalité par le recours à une base de données. Enrichie en permanence, celle-ci permettra, dans un futur plus ou moins proche, d'intégrer des odeurs de plus en plus complexes, des signatures olfactives par exemple. Il faudrait néanmoins obtenir une reconnaissance de la fiabilité et de la complétude du procédé au niveau international.

S'agissant de la pertinence de l'élaboration d'un code international de classification et de représentation des odeurs, le Tribunal de Première instance de l'Union a récemment affirmé, pour rejeter une demande de marque olfactive, « *qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait l'identification objective et précise d'un signe olfactif* »[924]. *A contrario* donc, l'existence d'un tel système permettrait l'enregistrement de ces marques. Des lors, la question de l'admission du procédé par la jurisprudence n'aurait plus à se poser. En effet, il est communément admis en jurisprudence que la référence à un code internationalement reconnu confère au signe sa validité intrinsèque[925], tant la référence est sure et stable. L'avenir apportera donc peut-être sa validité *de facto* à la marque olfactive.

2. Une protection efficace des marques olfactives enregistrées

333. La recherche d'antériorité facilitée. L'exigence de représentation graphique a été renforcée par la jurisprudence face aux marques atypiques afin de préserver la sécurité juridique inhérente au droit de marque et qui suppose une connaissance parfaite des marques

[923] R. BERTRAND, *Le droit des Marques et des Signes distinctifs*, Cedat, Paris, 1999, p. 502, cité par D. GALAN, *op. cit*., n° 557, p. 448.
[924] TPIUE, 27 octobre 2005, précité
[925] V. par ex. la suffisance d'un code couleur seul ou d'une partition seule, deux signes représentés dans un langage universellement reconnu et compris.

en vigueur afin de respecter les monopoles accordés aux tiers. La frilosité des juges s'explique donc par le fait que la protection d'une marque olfactive entraine évidemment son application et une potentielle concurrence émergente qui devra connaitre l'étendue des droits déjà conférés aux tiers par la recherche d'antériorités opposables. Avec les méthodes proposées jusqu'alors, la sécurité juridique ne pouvait être garantie : comment en effet comparer l'odeur de deux variétés de fraise par l'intermédiaire de deux images de fraise différentes[926] ? Comment comparer deux odeurs par comparaison de deux formules chimiques lorsque l'on sait que deux formules diamétralement opposées peuvent amener à un même message olfactif ? Ces méthodes ne permettaient pas la recherche d'antériorités par manque de précision et surtout par l'absence de point de comparaison évidents. La méthode proposée par le Libio s'avère dans ce contexte beaucoup plus rassurante dans le mesure où la représentation colorée d'une odeur, utilisant le système *Pantone* tout comme pour les marques en couleur, pourra être catégorisée selon les couleurs contenues ainsi que leur positions et proportions, ce qui permettrait aux personnes intéressées, en voyant arriver une demande de marque olfactive, de procéder à la recherche par l'intermédiaire de ces couleurs afin de comparer ensuite les signes posant éventuellement problème.

334. L'indifférence de la représentation graphique pour la caractérisation de la contrefaçon de marque olfactive. L'on pourrait croire que le rejet des marques olfactives par la jurisprudence s'expliquerait en partie par le fait qu'une représentation imparfaite empêchait la protection de la marque dans le cadre de la contrefaçon. La représentation de l'odeur par l'intermédiaire d'un profil chromatique pourrait alors poser des problèmes dans la perspective de comparaison des odeurs en cause. Dans l'immédiat en effet, il n'est pas possible de sentir l'odeur afin de la comparer. Il apparait néanmoins que l'enregistrement d'une marque quelle qu'elle soit est totalement indépendant de l'utilisation de la marque en pratique, une perception différente existe en effet entre le registre et la réalité. Cette remarque est valable pour l'intégralité des signes envisageables. En effet, une marque tridimensionnelle ou une couleur déposée pour un emballage ne permettent pas de savoir, à partir du registre, comment vont être utilisées les marques en pratique. L'enregistrement va alors servir de support afin de percevoir le signe déposé pour ensuite le comparer au signe accusé de contrefaçon. Le régime de la contrefaçon, qu'il s'agisse d'une reproduction à l'identique ou d'une simple imitation,

[926] Solution proposée par Delphine Galan consistant à déposer une image par variété de fraise afin que l'odeur soit précise, ce qui semble illusoire dans la mesure où seuls les professionnels sont capables de différencier l'odeur de deux fraises de catégorie différente, l'odeur de fraise étant pour le consommateur quasiment unique. V. *op. cit.*, n° 560, p. 450.

nécessite une connaissance exacte du signe déposé. La méthode de la carte chromatique, si elle apparait contraire à cette connaissance, est en réalité un outil au service de la contrefaçon car le procédé est réversible : à partir de la carte, il est possible de retrouver l'odeur protégée et ainsi de la comparer, grâce aux méthodes d'analyse sensorielle, à celle que l'on suppose contrefaisante. A l'image de la marque sonore pour laquelle ce qui est protégé est le son issu de la partition et non la partition elle-même, le mode de représentation de l'odeur n'est pas un frein à la protection du signe approprié, au contraire la méthode employée permet une meilleure connaissance de l'odeur réellement protégée.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

335. Une représentation graphique affaiblie. La condition de représentation graphique est une nécessité du droit des marques qui maintient la sécurité juridique autour de ce signe qui, du fait du monopole octroyé, est dérogatoire à la liberté du commerce. Son respect est alors une stricte obligation. Il résulte néanmoins des faits que cette condition est affaiblie par deux phénomènes distincts mais pourtant liés. L'absence de définition et la nécessaire adaptation aux nouvelles marques modernes a poussé l'Union Européenne à proposer une réforme afin de moderniser les modes de représentation acceptables, ce qui, en réalité, ne modifie en rien la représentation des odeurs qui doit demeurer graphique, mais ouvre la voie à une modernité incontestable. Cette représentation qui se devra toujours, quelle que soit la réforme, d'être « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* »[927], maintient alors l'abondante jurisprudence qui a fini par perdre son unité face à des solutions divergentes et contradictoires selon le signe dont il est question.

336. Une nouvelle aire olfactive. L'affaiblissement global de l'exigence de représentation graphique a ouvert une brèche dans l'univers de la marque, permettant d'envisager de façon sérieuse l'enregistrement des signes olfactifs. Cet enregistrement sera sans doute effectif grâce à la découverte d'un procédé novateur élaboré par des chercheurs dans des conditions strictes et qui permet la représentation graphique des odeurs par l'intermédiaire d'un profil chromatique basé sur le lien, scientifiquement établi, que fait notre cerveau entre les odeurs et les couleurs. Ce système de représentation, sous réserve de la démonstration de son assise scientifique, répond en tout point selon nous aux exigences posées par la jurisprudence tout en respectant l'esprit même de l'enregistrement qui nécessite une certaine sécurité juridique afin d'être efficace. L'adoption de ce procédé par les juges, en surmontant l'obstacle difficile de la représentation graphique, permettrait de faire entrer les odeurs dans une nouvelle aire.

[927] CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann,* pt 53 : *Rec*. p. I-11737 ; *PIBD* 2003, n° 759, III, 125 ; *RJDA* 2003/3, n° 331 ; *JCP E* 2003, p. 419, note Caron ; *Propr. intell*. 2003, n° 7, p. 205, obs. E. Joly et n° 9, p. 456, obs. J.-M. Bruguière

CONCLUSION DU TITRE 1

337. Le caractère déterminant de la condition de représentation graphique. La représentation graphique est déterminante à bien des égards en ce qui concerne le droit des marques. Elle est tout d'abord la clé qui permet l'entrée dans ce monde monopolistique et se doit donc d'être stricte et complète afin d'empêcher la protection de signes indésirables. C'est la raison pour laquelle, en l'absence de définition précise issue de la loi, la jurisprudence s'est employée depuis plusieurs années à dessiner les contours, peut-être trop précis et trop étroits, de cette représentation. La représentation graphique est aussi, par voie de conséquence, la cause unique et déterminante du rejet des signes olfactifs par le droit des marques. En effet, la définition de critères à la fois stricts et flous a conduit la jurisprudence à refuser l'ensemble des procédés existants pour représenter l'odeur, tels que la simple description verbale mais aussi la formule chimique, le dépôt d'un échantillon mais aussi l'utilisation de méthodes plus scientifiques mais trop élaborées pour être comprises. Il apparait pourtant que les odeurs sont réputées aptes par principe à constituer des marques valables, ce qui constitue une des grandes incohérences du système en place.

338. Les marques peuvent avoir une odeur[928]. La jurisprudence, et la majorité de la doctrine, partent du postulat selon lequel l'odeur, sens méconnu, n'est pas protégeable du fait de sa volatilité : on ne peut donc l'enfermer dans le carcan du droit. Face à ce rejet unanime, les juges ont utilisé la condition de représentation graphique pour évincer l'odeur du droit des marques, augmentant toujours le nombre de critères à remplir afin d'obtenir une représentation acceptable. Afin de remédier à cette situation insoluble, et puisque la réforme du droit unioniste ne changera rien à la question qui nous importe, nous avons pris le parti opposé de faire de la condition de représentation graphique un outil plutôt qu'un obstacle en utilisant les faiblesses de la jurisprudence. Cette définition instrumentalisée, alliée à une méthode de représentation fiable en cour de brevetabilité, font de l'odeur un objet non plus potentiel du droit, mais un objet effectif du droit des marques. Le droit ne se trouverait pas « *heurté* »[929] par l'entrée des odeurs dans son champ. Reste que cette marque olfactive, si elle

[928] Nous faisons référence ici à un article écrit par S. CORONE, « *Les marques n'ont pas d'odeur* », dans *Le Monde* du 1 avril 2003, p. 4.
[929] C. CARON, note sous CJUE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, art. précité, p. 423.

est théoriquement possible, se doit d'être valable pour trouver toute sa place dans notre droit (**Titre II**.)

TITRE 2. LA DISTINCTIVITÉ OU LA MARQUE VALABLE

339. La distinctivité, premier impératif de la marque. La marque utilisée en tant que signe distinctif apparait comme étant l'expression la plus ancienne de la propriété intellectuelle. Avant d'être une notion juridique, et alors même qu'aucune règlementation n'était en vigueur, la marque était une réalité commerciale. En tant que signe purement distinctif, il apparait à travers les récits historiques que les parures, les ornements et autres artifices étaient recherchés par les familles nobles qui les utilisaient comme marques de leur appartenance. Mais ce rôle d'appartenance sociale, par ailleurs encore largement présent aujourd'hui lorsqu'il est question d'utilité sociale des marques[930], n'est pas fondamental pour ce qui nous concerne. C'est essentiellement en tant qu'outil commercial distinctif que l'usage du signe est capital. Celui-ci remonte à l'aube de l'humanité, la Haute Antiquité, lorsque commencèrent les premiers échanges entre les hommes. Par la suite, sous l'Ancien Régime, la marque n'était plus un outil véritable de conquête de la clientèle mais davantage une signature qui garantissait sa qualité par le respect de procédés de fabrication. A cette époque et du fait de sa teneur, la marque était une garantie collective de provenance et de qualité des produits. C'est à la période révolutionnaire, avec la destruction des corporations, jurandes et autres maitrises, que l'indépendance quant à l'utilisation de signes distinctifs individuels permit de nouveau aux commerçants d'attirer la clientèle. Considérées comme l'instrument naturel de l'activité concurrentielle par les révolutionnaires[931], les marques furent largement utilisées, au point de créer un environnement anarchique au sein duquel personne ne connaissait réellement ses droits par rapport à un concurrent. Il faudra néanmoins attendre la période de l'essor industriel pour voir naitre la loi du 23 juin 1857. Considérée comme le premier véritable outil de protection des marques, cette loi consacre explicitement un véritable droit de la marque, qui devient un élément de la démarche commerciale et bénéficie d'un dispositif

[930] Voir à ce sujet notamment : FR. DALLE, « Le rôle social de la marque dans le futur », *RIPIA,* 1972, p. 362 et s. ; B. HEILBRUNN, *La consommation et ses sociologies*, Armand Colin, 2005 ; J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, éd. D'organisation, 3° éd., année 1999 ; N. KLEIN, *No logo, la tyrannie des marques*, Actes Sud, 2001 ; H. MACCIONI, *L'image de marque,* Economica, Paris, 1995 ; MOLERUP, *Images de marque, identité visuelles des marques : histoire et typologie*, Phaïdon, 2005 ; NISATO V., *Le consommateur et les droits de propriété intellectuelle*, Thèse Montpellier, 2005.

[931] A. R. BERTRAND, *Droit des marques-signes distinctifs-nom de domaine*, Dalloz Action, 2005-2006, Chapitre 0, Origine et évolution du droit des marques, n° 0.112.

légal protecteur. L'article premier de la loi définit la marque comme étant « *un signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce* », définition qui correspond à la vision de la marque de l'époque : elle est « *un signe particulier et distinctif à l'aide duquel un fabricant, un agriculteur ou un commerçant imprime le caractère de sa personnalité sur ses produits pour les distinguer de ceux de ses concurrents* »[932]. Par la suite, les lois du 31 décembre 1964 et du 4 janvier 1991, font encore de la distinctivité le caractère central de la définition de la marque. La condition de distinctivité apparait alors être, depuis la genèse de la marque, la caractéristique prédominante de cette dernière, ce pourquoi elle existe.

340. La distinctivité, une condition fondamentale de validité de la marque. Après avoir traité de la représentation graphique, condition de forme de la marque, diverses conditions de fond sont nécessaires à la validité d'une marque, parmi lesquelles les conditions de licéité et de disponibilité. Si ces conditions sont d'une importance non négligeable en matière de droit des marques, elles n'emportent pas de remarque particulière s'agissant des marques olfactives. En effet, aucun motif particulier ne tend à nier la licéité ou la disponibilité d'un signe olfactif qui sera alors considéré à l'égal d'autres signes plus classiques : un signe olfactif peut tout à fait être trompeur ou au contraire décent, de même qu'il peut être disponible ou déjà enregistré à titre de marque[933]. C'est à la distinctivité que nous avons choisi de nous attacher car elle est la condition de validité qui fait débat en ce qui concerne les marques olfactives. Cette condition est présente dans l'ensemble des législations, même étrangères, car elle est la nature même d'une marque, son objet spécifique, qui a pour objectif de distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux des concurrents. Les fonctions de la marque se trouvent remplies lorsque la distinctivité est respectée, notamment par le fait que les consommateurs visés sont en mesure de différencier les produits les uns des autres et d'en reconnaitre l'origine.

L'importance de la distinctivité n'étant plus à démontrer, reste que les marques olfactives souffrent dans ce domaine de leur originalité. Ainsi, la condition de distinctivité est une condition bien difficile à remplir du fait de ses multiples strates et de la sévérité, nécessaire à la protection de l'intérêt général[934], dont font preuve les juges dans la reconnaissance du

[932] A. LABORDE, *Traité théorique et pratique des marque de fabrique et de commerce*, Sirey, 1914, p. 17.
[933] Sur la disponibilité ou la licéité des marques olfactives, V. notamment D. GALAN, *op. cit*., n° 523 et s., p. 418 et s.
[934] Sur l'importance de l'intérêt général dans la propriété industrielle, V. G. COUSIN, *Intérêt général et propriété industrielle*, Thèse sous la direction de J.-P. Clavier, Nantes, 2006.

caractère distinctif d'un signe. Il n'en demeure pas moins que divers aménagements existent et permettront, peu ou prou, de reconnaitre la validité de principe des marques olfactives. Les marques olfactives dans leur ensemble seront alors, dans un premier temps, confrontées à l'épreuve de la condition de distinctivité (**Chapitre I.**), avant d'être finalement admises par principe grâce aux outils mis en place par le droit (**Chapitre II.**)

CHAPITRE 1. LA MARQUE OLFACTIVE À L'ÉPREUVE DE LA DISTINCTIVITÉ

341. La distinctivité : une notion complexe. La distinctivité est une notion centrale en droit des marques. Si les autres droits de propriété intellectuelle sont fondés sur la nouveauté ou encore l'originalité, le droit des marques repose tout entier sur cette notion de différenciation. La marque n'est pas un droit de création mais un droit d'occupation, nul besoin donc d'être nouveau ou original, le signe doit simplement permettre la distinction entre les marques sur un même marché. Ceci ne signifie pas pour autant que répondre à cette condition est aisé. Au contraire, le droit des marques étant par nature contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, l'appropriation de signes par des opérateurs économiques doit répondre à des exigences strictes afin d'éviter la prise de monopoles sur des signes qui seraient nécessaires à tous dans l'exercice du commerce. La marque se doit donc d'être arbitraire par rapport aux produits ou services qu'elle désigne. L'appréciation de la distinctivité est donc une réelle épreuve pour la marque, davantage encore pour la marque olfactive qui se veut originale. En pratique, il est possible d'affirmer que la marque olfactive, pour être valable, devra répondre aux deux types de distinctivité : une distinctivité objective, de principe, qui tend à démontrer que le signe olfactif est apte par nature à être considéré comme une marque, et une distinctivité concrète, qui vise à étudier, dans le contexte précis de la marque, si celle-ci répond à la condition de distinctivité telle qu'énoncée par les textes. La notion de distinctivité est donc une notion plurielle, même si l'intérêt général sous-jacent est le même pour l'ensemble des conditions (**Section 1.**). Dans le dédale des conditions posées, il sera alors nécessaire de démontrer que l'appréciation de la distinctivité peut conduire à reconnaitre, si ce n'est le caractère distinctif de l'ensemble des marques olfactives, celui d'au moins certaines d'entre elles (**Section 2.**)

Section 1. Le caractère distinctif, un pluriel pourtant singulier

342. Une finalité commune : le respect de l'intérêt général. La nécessaire distinctivité des marques tend à protéger l'ensemble des opérateurs sur le marché, qu'il s'agisse des titulaires des marques ou de leurs concurrents, voire des consommateurs : l'intérêt général va alors imposer que la réservation du signe soit conditionnée[935], en l'espèce par la distinctivité. En effet, un signe dépourvu de caractère distinctif ne permet pas une réelle différenciation entre les produits, au détriment de son propriétaire et des consommateurs, de même qu'il empêche les autres acteurs économiques d'utiliser des signes indispensables à la commercialisation de leur propre marque, ce qui restreint la libre concurrence entre les opérateurs. Ainsi, par la distinctivité, qui assure le respect de la fonction essentielle de la marque, « *les droits exclusifs servent l'intérêt général par l'intermédiaire des intérêts privés dont ils assurent la protection* »[936]. La distinctivité est une notion polysémique dont l'objectif poursuivi reste pourtant uniforme[937], de sorte qu'une certaine confusion existe entre ces diverses conditions, tant en droit interne qu'en droit d'origine unioniste. Elle contient d'une part une exigence autonome de distinctivité (**§1.**) et d'autre part des conditions négatives (**§2.**) qu'il est nécessaire de définir dans la mesure où toutes ces conditions seront applicables dans le cadre de l'étude de la marque olfactive.

§1. L'exigence autonome de distinctivité

343. L'exigence de distinctivité est ici qualifiée d'autonome au regard de la loi française qui, nous le verrons, n'a pas transposé dans notre droit interne cette condition, pourtant jugée comme telle par le droit unioniste (**B.**). Avant d'aborder la question de cette divergence entre les deux ordres juridiques, il apparait utile de définir ce qu'est cette condition de distinctivité (**A.**)

---

[935] G. COUSIN, *Intérêt général et propriété industrielle*, *op. cit*., n° 43, p. 24.

[936] H. DESBOIS, « Les rapports entre la propriété industrielle et le régime de la concurrence dans le traité du marché commun », *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, Tome II, Droit privé et propriété industrielle, littéraire et artistique, Librairies Dalloz et Sirey, 1961, p. 425.

[937] Selon le TPIUE, 26 octobre 2000, *Harbinger Corp c/ OHMI*, aff. T- 345/99 : L'ensemble des dispositions reflètent « *le souci du législateur communautaire d'éviter la reconnaissance au profit d'un opérateur de droits exclusifs qui pourraient entraver la concurrence sur le marché des produits ou services concernés* »

A. La définition polysémique de la distinctivité

344. La condition de distinctivité comporte en pratique deux versants. D'abord, une condition objective qui a trait à la capacité distinctive d'un signe en dehors de tout produit et qui est envisagée en priorité. Ensuite, une distinctivité concrète qui vise davantage la distinctivité d'un signe par rapport à l'objet visé. Ces deux hypothèses de distinctivité sont en réalité très proche, au point que parfois elles sont tout simplement confondues (**1.**). En définitive et pour ce qui nous concerne, seule la condition concrète de distinctivité exigera une définition claire de notre part (**2.**).

1. Capacité distinctive et caractère distinctif : une frontière ténue

345. La capacité distinctive, premier élément d'étude. Figurant à l'article 2 et 3§1 a) de la Directive sur les marques, ainsi qu'à l'article 4 du Règlement sur la marque communautaire, la capacité distinctive relève en réalité de la définition même de la marque. Ainsi, « *aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94, l'élément déterminant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* »[938], « *un signe doit posséder la capacité inhérente de distinguer* »[939]. Seuls seront alors considérés comme des marques les signes capables de remplir la fonction essentielle de la marque qui est de permettre « *de distinguer sans confusion possible le produit de ceux qui ont une autre provenance* »[940]. Condition intrinsèque pour que la marque existe[941], la capacité distinctive doit être examinée en priorité, les autorités préconisant dans un premier temps de vérifier si « *le signe n'est pas impropre par nature, c'est-à-dire dans l'absolu, à jouer un rôle d'indicateur d'origine* »[942]. Cette capacité distinctive, qui relève de la définition de la marque, doit être étudiée de façon abstraite, sans considération pour les produits ou services visés, de sorte qu'il s'agira dans la majorité des hypothèses d'évaluer la capacité distinctive des

---

[938] TPIUE, 5 avril 2001, *Bank für Arbeit und Wirtschaft c/ OHMI [EASYBANK]*, aff. T-87/00, Rec. II. 1259, point 20.

[939] V. par ex. Sur ce point de vue : CJUE, 4 octobre 2001, Merz et Krell, aff. C-517/99, précité ; CJUE, 7 juillet 2005, Nestlé, aff. C-353/03, point 23 : Propr . industr. 2005, comm. 72 – Rec. I, p. 12447 ; OHMI, 3e ch. rec., 28 juin 2000, *Les Grands Chais de France*, R 464/1999-3, § 11.

[940] CJUE, 23 mai 1978, *Hoffmann-La Roche c/Centrafarm*, aff. 103/77, *Rec.* 1130, arrêt précité ; CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie*, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, points 41 et 42, précité ; ; TPIUE, 8 juillet 1999, n° T-163/98, *Baby-dry*, JO OHMI 11/99, p. 1495, point 20 ; TPIUE, 13 juin 2007, *IVG Immobilien c/ OHMI*, aff. T-441/05, Rec. II. 1937, point 47. Sur la fonction essentielle de la marque, V. notamment *supra* n° 193 et s.

[941] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, *Marque de fabrique, de commerce ou de service,* précité., n°157.

[942] OHMI, 18 décembre 1998, *Light green*, § 19 et 20 ; CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark*, aff. C-283/01, *Rec.* I. 14313, point 31, cité par R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, art. précité, n° 32.

grandes catégories de signes, davantage que l'observation des cas particuliers. Cette affirmation justifie le fait que l'exigence ne soit que peu envisagée en jurisprudence et ne soit mise en œuvre que dans le cadre de nouveaux signes dont il s'agit d'évaluer la potentialité en tant que marque, comme ce fut le cas pour les couleurs plates ou encore les odeurs.

Dans tous les cas, cette capacité distinctive, fondée sur l'essence même de la marque, doit être considérée comme autonome par rapport à l'exigence de caractère distinctif fondée sur l'intérêt général à ne pas restreindre de manière irréfléchie les signes disponibles pour les concurrents[943].

346. La condition de distinctivité, motif absolu de refus d'enregistrement de la marque. Cette condition, figurant parmi les motifs absolus de refus des marques, aux articles 7§1, b) du règlement n° 40/94 et 3§1 b) de la directive, exclut de l'enregistrement les marques « *dépourvues de caractère distinctif* ». A l'image de la capacité distinctive, la condition de distinctivité tend à « *garantir que le signe déposé comme marque est apte à exercer la fonction essentielle de la marque* »[944]. L'intérêt général qui sous-tend alors cette condition se confond avec la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie d'identité d'origine du produit ou du service[945], de même qu'elle tend à généraliser le principe développé dans l'arrêt Libertel au sujet des couleurs, selon lequel le droit de marque ne saurait restreindre indûment la disponibilité du signe au détriment des autres concurrents[946].

Contrairement à la capacité distinctive, la condition de distinctivité s'apprécie *in concreto*, par rapport à l'objet désigné, une fois la capacité distinctive reconnue au signe en question : l'application de ces deux textes n'intervient alors pas au même moment lors du raisonnement

[943] Dans ce sens : TPIUE, 9 octobre 2002, *KWS Saat c/ OHMI* , aff. T-173/00, *Rec*. II. 3843, point 26.
[944] J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », art. précité., n° 4, p. 18.
[945] CJUE, 15 septembre 2005, BiolD : *Propr. industr*. 2005, comm. 86 ; *Rec*. 2005, I, p. 7975 – V. dans le même sens : CJUE, 4 mai 1999, aff. C-108/97 et C-109/98, point 46 : *Rec*. CJCE 1999, I, p. 2779 ; *RTDE* 2000, p. 128, obs. G. Bonet. – CJUE, 8 avril 2003, aff. C-53/01, *Linde AG* : *Rec*. CJCE 2003, I, p. 3161 ; *Propr. intell*. 2003, n° 9, p. 420, obs. G. Bonet ; *RTDE* 2004, p. 126, obs. G. Bonet ; *Propr. industr*. 2003, comm. 52, obs. A. Folliard-Monguiral
[946] CJCE, 6 mai 2003, *Libertel*, aff. C-104/01, précité. ; CJCE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie*, point 41, précité. ; CJUE, 16 septembre 2004, *Sat 2*, aff. C-329/02 P, inédit, cité par X. VERMANDELE, « Le droit communautaire des marques : nouvelles tendances », *Journal des Tribunaux Droit européen*, mai 2005, n° 8, p. 131.

du juge. La capacité distinctive devra être affirmée *a priori*[947], avant de pouvoir justifier de la distinctivité concrète du signe, selon le schéma de réflexion posée par la Cour de Justice dans son arrêt Libertel[948]. Il semble toutefois qu'il s'agisse de la seule véritable différence existant entre ces deux conditions qui se révèlent complémentaires. Les deux notions s'appuient, pour être justifiées, sur la fonction essentielle du droit des marques et tendent au même résultat. Si la capacité distinctive est jugée autonome par la jurisprudence[949], il semble toutefois que nombreux sont les arrêts qui opèrent un amalgame entre les deux fondements juridiques, qu'il s'agisse de viser les deux textes de façon indifférente[950] ou encore de confondre les textes en visant la distinctivité de l'article 7§1 b) sur le fondement de l'article 2[951]. La relation entre capacité distinctive et condition de distinctivité étant clarifiée, reste à définir en pratique ce que recouvre cette condition autonome posée par la loi.

2. *La définition de la condition autonome de distinctivité*

347. La reconnaissance d'une condition à part entière. L'emploi du terme de condition « autonome » de distinctivité n'est pas un défaut de langage. Elle n'est pas non plus la résultante de la relation ambiguë qu'entretiennent la capacité distinctive et cette condition et qui signifierait que la condition de distinctivité tente de se détacher de la capacité distinctive. Il s'agit en réalité ici de traiter de la condition de l'article 3§1 b) par rapport aux autres conditions visées par le même article aux point c) et d). S'il apparait pour certains que cette distinctivité est une simple redondance du droit[952], il résulte de la jurisprudence que

---

[947] Il semble cependant que lorsque le caractère distinctif d'un signe a été démontré, il est forcément capable de distinguer au sens de l'article 4 du Règlement n° 40/94 ou de l'article 2 de la Directive. V. Sur ce point S. HIDAKA, N. TATCHELL, M. DANIELS, B. TRIMMER et A. COOKE, "A sign of the times ? A review of key trade mark decisions of the European court of justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU", *The Trademark Reporter* 2005, vol. 94, p. 1105 s. V. également : CJUE, 18 juin 2002, *Philips*, précité ; comp. : TPI, 25 septembre 2002, *Viking-Umwelttechnik c/ OHMI*, aff. T-316/00, Rec. II. 3715, point 24.

[948] Afin de déterminer si une couleur pouvait présenter un caractère distinctif au sens de l'article 3, 1, b, la Cour de Justice a établi deux étapes principales. La première étape consiste à se demander si le signe est susceptible de constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive. La deuxième étape consiste quant à elle à s'interroger sur le caractère distinctif dudit signe au regard de l'article 3, 1, b à d. La première étape se subdivise en trois tests : « *L'examen de ces questions nécessite de déterminer au préalable si une couleur en elle-même est susceptible de constituer une marque aux termes de l'article 2 de la directive. À cet effet, une couleur en elle-même doit remplir trois conditions. Premièrement, elle doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* » : CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, aff. C-104/01, *Rec.* I. 3793, point 22 ; V. pour le même raisonnement : CJUE, 25 janvier 2007, *Dyson*, aff. C-321/03, *Rec.* I. 687, points 27 et 28, *Propr. industr.* 2007, comm. 21, obs. A. Folliard-Monguiral

[949] V. par ex. TPIUE, 9 octobre 2002, *KWS Saat c/ OHMI* , précité, point 26.

[950] V. par ex. : OHMI, 2e ch. rec., 11 mars 1998, *Fuji*, R 4/1998-2.

[951] TPIUE, 12 septembre 2007, *Cain Cellars c/ OHMI*, aff. T-304/05*, Rec*. II. 112, point 22.

[952] V. à ce sujet la conception française qui n'a pas adopté la même rédaction que la directive communautaire, qu'elle devait pourtant transposer, *infra* n° 336.

chacun des motifs de refus d'une marque est indépendant des autres et « *exige un examen séparé* »[953]. Les différents motifs absolus de refus, la condition de distinctivité autonome y compris, « *ont leur propre finalité et champ d'application et doivent être appliqués de façon indépendante* »[954], même si un cumul des motifs est envisageable[955] car leur champ se chevauche parfois[956]. Chacun est en effet motivé par un intérêt général spécifique différent[957]. Aussi, face à un requérant arguant d'une nécessaire interprétation d'ensemble des alinéas qui supposerait qu'une marque soit valide si elle n'est ni descriptive, ni usuelle, le Tribunal a rejeté cette affirmation au motif que « *les motifs absolus de refus liés à l'absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d'application et ne sont ni interdépendants, ni exclusifs les uns des autres. Ainsi, il ressort de l'article 7, paragraphe 1 qu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire* »[958]. En pratique toutefois, il semble que les alinéas c et d correspondent à des cas spécifiques, tandis que l'alinéa b semble remplir la fonction de disposition « *ramasse-tout* » couvrant les hypothèses de carence de distinctivité qui ne serait pas couverte par les autres alinéas de l'article[959].

---

[953]CJUE 12 février 2004, *Henkel*, aff. C-218/01, *PIBD* 2004. 787. III. 327 ; CJUE, 8 avril 2003, *Linde AG*, précité, point 67 ; TPIUE 5 avril 2001, aff. T-87/00, *PIBD* 2001. 726. III. 439.

[954] E. JOLY, « La cour de justice des communautés européennes et la marque communautaire », *Propr. intell.,* octobre 2001, n° 1, p. 31. Dans le même sens, Monsieur Joly affirme que « *Juridiquement, le défaut de caractère distinctif, le caractère descriptif et le caractère usuel constituent des motifs de refus autonomes. Ils sont interprétés et examinés séparément et il suffit que l'un d'entre eux s'applique pour faire obstacle à l'enregistrement d'un signe comme marque communautaire. Ils ont leur propre sphère d'application et ne sont ni mutuellement interdépendants, ni mutuellement exclusifs* » (E. JOLY, « Marque communautaire », *J.-Cl. Marques-Dessins et modèles*, fasc.7610, n° 54).

[955] TPIUE, 26 octobre 2000, Harbinger Corp c/OHMI, précité, point 31.

[956] OHMI, 1ère ch. rec., 12 janvier 2000, UBW, *Topcut*, aff. R 118/1999-1*, PIBD* 2000, 709-III-576 ; CJUE, 16 septembre 2004, *SAT.1,* aff. C-329/02 P, *Rec.* I. 8317, point 25 ; CJUE, 8 mai 2008, *Eurohypo*, aff. C-304/06 P, *Rec.* I. 3297, point 54, *Propr. industr.* juillet-août 2008, comm. 55, obs. A. Folliard-Monguiral*, Europe* 2008, comm. 249, obs. L. Idot : « *même si la Cour a eu l'occasion de relever un certain chevauchement entre les champs d'application respectifs des motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque énoncés à l'article 7 (1) sous (b) à (d) du règlement sur la marque communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il ressort d'une jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7 (1) du règlement sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. Il en résulte qu'une demande de marque ne peut être refusée sur le fondement de 7-1, b, à partir d'arguments tirés du caractère descriptif du signe* ».

[957] CJUE, 16 septembre 2004, *SAT.1*, précité, point 25 : « L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire, doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause » ; CJUE, 29 avril 2004, *Henkel*, Rec. I. 5089, points 45 et 46. V., sur la notion d'intérêt général selon les différentes conditions de la distinctivité X. VERMANDELE, « Le droit communautaire des marques : nouvelles tendances », *Journal des Tribunaux Droit européen*, mai 2005, art. précité.

[958] TPIUE, 26 octobre 2000, *Trustedlink*, *Rec.* II, p. 3525 ; *D.* 2001, p. 1941, note J.-C. GALLOUX. Dans le même sens : TPIUE, 12 janvier 2000, *Companyline, Rec*. II, p. 1 ; TPIUE, 7 juin 2001, *Eurohealth, Rec*. II, p. 1645 ; TPIUE, 27 février 2002, *Eurocool, Rec*. II, p. 683.

[959] R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, art. précité, n° 77. Dans ce sens : CJUE, 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, précité, points 35 et 36 ; TPIUE, 14 avril 2005, *Celltech c/ OHMI*, aff. T-260/03, Rec. II. 1215, *Propr. industr.* 2005, comm. 47, obs. A. Folliard-Monguiral.

348. Le contenu de l'exigence de distinctivité. En tant que disposition générale et transversale, l'article 3§1 b) concerne de nombreuses hypothèses différentes. Dans la mesure où cette condition de distinctivité vise à permettre le respect de la fonction essentielle de la marque, il parait évident que seront rejetées les marques qui ne seraient pas perçues comme l'indicateur de l'origine du produit ou du service en cause. Le respect de l'identité d'origine permettra alors de rejeter une marque alors même qu'elle n'est ni descriptive, ni générique. Le caractère distinctif apparait par ailleurs comme une notion « *unitaire et invariable* »[960], ce qui permet d'affirmer que toutes les catégories de signes sont visées par l'application de la condition, l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne faisant pas de distinction entre différentes catégories de marques.

La pratique démontre néanmoins une certaine discrimination entre les signes. Les signes verbaux ou figuratifs sont des signes habituels dans le commerce, de sorte que la jurisprudence considère que le public visé a l'habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit[961]. Rares sont alors les signes verbaux simples ou figuratifs qui se sont vus refuser la protection du droit des marques. En témoigne le seul et unique exemple fourni par Jérôme Passa dans son ouvrage pourtant très complet s'agissant d'autres types de signes[962]. Le signe rejeté présentait alors un caractère trop banal car utilisé de manière courante dans le langage, il ne pouvait donc pas être perçu comme un indicateur d'origine. En règle générale, seuls les termes laudatifs ou promotionnels présentés seuls seront rejetés en tant que marques[963].

S'agissant ensuite des autres types de signes, il semble que le critère unitaire soit ici l'appréhension du signe par le consommateur. Ainsi, les signes que le consommateur n'a pas l'habitude de considérer comme des marques seront plus difficilement reconnus comme distinctifs. S'agissant tout d'abord des slogans, ils font l'objet des applications les plus « *significatives* »[964]. Alors qu'ils ne sont ni descriptifs, ni usuels, ils sont perçus par les consommateurs, selon la jurisprudence, comme des formules laudatives ou promotionnelles, et non comme de véritables marques symbolisant l'origine du produit. Ont ainsi été rejetés des

[960] E. JOLY, « La cour de justice des communautés européennes et la marque communautaire », *Propr. intell.,* octobre 2001, n° 1, p. 34.
[961] *Ibid.*
[962] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs,* précité, n° 119, p. 109 qui fournit l'exemple de l'arrêt du TPIUE du 13 juillet 2005, *TOP*.
[963] V. pour des ex. de rejet : TPIUE, 19 mai 2009, aff. Jointes T-211/06, T-213/06 et T-245/06, pour des marques contenant le suffixe « Cyber » ; TPIUE, 15 septembre 2009, aff. T-471/07, « Tame-it ».
[964] J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », art. précité., n°10, p. 18.

slogans tels que « l*e principe du confort* »[965], ou encore « *Real people, Real solutions* »[966] car ils étaient perçus comme une simple publicité par le public. Pour ce qui concerne les marques tridimensionnelles, la solution semble similaire dans son principe. La jurisprudence exige que la forme présentée diverge « *de manière significative de la nature ou des habitudes du secteur* »[967], afin que l'acheteur perçoive la forme, non comme le produit lui-même, mais comme un indicateur de son origine commerciale. Ainsi, la forme d'un bonbon a été rejetée[968], de même que la forme de tablette de lessive[969], ou encore la forme d'une bouteille[970]. Enfin, s'agissant de marques davantage atypiques, les couleurs par exemple, en dehors des odeurs que nous aborderons plus loin, il est possible de constater, à l'instar de Jérôme Passa[971], qu'elles sont souvent appréhendées comme des marques non valables en raison de l'absence de distinctivité. La cour constate que la perception du consommateur est primordiale, et que dans ce domaine, la couleur est moins apte que les autres signes à être perçue comme un indicateur d'origine du produit ou du service car elle sera confondue avec le produit lui-même. Elle ajoute par ailleurs que l'intérêt général commande de *« ne pas restreindre indûment la disponibilité de ces couleurs pour les autres opérateurs* »[972], d'autant plus si le nombre de produits ou services visés est important et prive les concurrents de l'utilisation de ces couleurs. La couleur sera ainsi considérée comme distinctive dans « *des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique* »[973].

La définition de la condition de distinctivité étant donnée, il reste à en percevoir la portée, qui est notamment limitée par le fait que le droit français ne contient pas cette condition, de sorte que son application s'en trouve parfois remise en cause.

---

[965] TPIUE, 11 décembre 2001, *Rec*. II, p. 3739 ; *Propr. intell*. 2002, n° 3, p. 92, obs. E. Joly.
[966] TPIUE, 5 décembre 2002, *Rec*., II ; p. 5179.
[967] CJUE, 12 février 2004, *Henkel*, précité ; CJUE, 29 avril 2004, *Henkel et Procter et Gamble*, précité.
[968] CJCE, 22 juin 2006, *Storck c/ OHMI*, aff. C-24/05 P, *Rec*. I, p. 5677, points 26.
[969] CJCE, 4 octobre 2007, *Henkel c/ OHMI*, aff. C-144/06 P, *Rec.* I, p.8109 ; TPIUE, 23 mai 2007, *Procter & Gamble c/ OHMI*, aff. T-241/05, *Rec. II*, p. 1549
[970] CJCE, 25 octobre 2007, *Develey c/ OHMI*, aff. C-238/06 P, *Rec.* I, p. 9375
[971] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs,* précité, n° 122, p. 113
[972] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, précité.
[973] *Ibid*. V. aussi CJUE, 21 octobre 2004, *Couleur orange*, précité.

B. L'inadéquation entre le droit unioniste et le droit interne

349. En ce qui concerne la condition autonome de distinctivité de l'article 3§1 b) de la directive, le droit français présente donc des lacunes (**1.**), lacunes que l'on tente aujourd'hui de combler (**2.**).

1. Les lacunes de la loi française

350. Une transposition incomplète. La condition de distinctivité formulée par le droit de l'Union, dans la directive et le Règlement, ne se retrouve pas dans notre droit interne, alors que la transposition ne laisse normalement aux Etats aucune marge d'appréciation s'agissant de définir quels sont les motifs absolus de refus d'une marque. Ainsi, l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle n'exige pas que le signe soit distinctif mais pose la condition de manière négative en affirmant que le signe ne doit pas être la désignation nécessaire ni une description du produit ou du service. Or, ces cas sont énumérés de façon limitative, de sorte qu'il n'est pas possible, en théorie, d'y adjoindre un cas supplémentaire. Sans doute le législateur français, au regard de la tradition législative qui n'a jamais reconnu de condition autonome de distinctivité, a-t-il considéré les signes descriptifs, usuels et nécessaires comme recouvrant l'ensemble des signes dépourvus de caractère distinctif[974]. Le défaut de distinctivité serait alors une catégorie au sein de laquelle on retrouve des exemples limitativement énumérés, « *comme si le fait d'être descriptif, générique, usuel ou nécessaire était le symptôme d'un manque de distinctivité* »[975]. Il n'a donc sans doute pas jugé utile d'ajouter une disposition redondante à ce sujet[976]. Dans la pratique, il est vrai que nombreux sont les arrêts au sein desquels les fondements se chevauchent et pour lesquels le caractère usuel ou descriptif suffit à rejeter le signe en tant que marque[977]. Néanmoins, nombreux sont aussi les arrêts qui nécessitent la mise en œuvre de la condition autonome en vue de garantir l'exercice exhaustif de la fonction essentielle du droit des marques.

---

[974] Cette opinion est par ailleurs suivie par messieurs Azéma et Galloux lorsqu'ils affirment que « *l'exigence de distinctivité se trouve toute entière absorbée par cette prohibition des marques génériques ou descriptives* » (J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2006, n° 1420, p. 783)

[975] E. JOLY, « La cour de justice des communautés européennes et la marque communautaire », *Propr. intell.,* octobre 2001, n° 1, p. 31.

[976] Divers auteurs partagent cette opinion et considèrent la disposition comme inutile. V. par ex. D. GALAN qui affirme que « *les signes limitativement énumérés semblent couvrir tous les cas dans lesquels un signe est susceptible d'être dépourvu de caractère distinctif* », *op. cit*., n° 512, p. 410.

[977] Dans la pratique en effet, nombreux sont les arrêts qui confondent les fondements, démontrant le caractère descriptif pour en conclure un manque de caractère distinctif : V. par ex. TPIUE, 26 octobre 2000, *Trustedlink,* précité, point 36 ; TPIUE, 12 janvier 2000, *Companyline,* précité, point 26.

351. Une jurisprudence plus souple. Dans la pratique néanmoins, il résulte de cette carence législative une certaine souplesse quant à l'admission de signes qui, en présence d'une condition générale de distinctivité, auraient sans doute été refusés à l'enregistrement. En effet, les tribunaux français se contentent de vérifier les critères négatifs du caractère distinctif. La cour d'appel de Paris a ainsi estimé qu'une marque « *est distinctive et valable, dès lors que rien ne démontre que le signe qui la constitue soit nécessaire, générique, descriptif des qualités de l'objet marqué ou qu'il présente un caractère usuel pour désigner cet objet* »[978]. Parallèlement au mouvement de rejet des slogans jugés non distinctifs par la Cour de Justice, les tribunaux français ont admis à titre de marque des slogans tels que « Quoi de plus naturel » pour des produits laitiers[979] ou encore « Elu produit de l'année »[980], alors qu'il apparait clairement qu'ils ne permettent pas de remplir la fonction d'identité d'origine de la marque et ne sont que des slogans publicitaires, de ceux qui sont à la même époque, « *clairement exclus de toute protection à titre de marque par les juges communautaires* »[981]. Il est vrai que ces expressions, si elles ne sont ni usuelles, ni descriptives, ne respectent pas pour autant l'essence du droit des marques et n'indiquent en aucun cas une origine commerciale. La condition n'étant pas présente en droit interne, nul besoin pour le juge de rechercher ce respect de la fonction essentielle de la marque. Il apparait néanmoins que, contraint de se conformer au droit unioniste, le droit français commence à se soucier de cette distinctivité autonome.

2. L'application de la condition autonome de distinctivité en droit interne

352. La recherche d'un fondement juridique en droit interne. Afin de faire une application juste et juridiquement fondée de cette condition autonome de distinctivité, il faut de prime abord en trouver le fondement invocable. L'exigence de distinctivité, présente dans la Directive et le Règlement sur la marque, ne figure pas dans le droit interne. Or, et c'est là un fait indiscutable, les dispositions issues d'une directive ne peuvent être invoquées directement dans les litiges entre particuliers. Néanmoins, en particulier en présence de directives, les dispositions floues ou incomplètes doivent être interprétées à la lumière de celle-ci, ce qui permettrait au juge de respecter les termes du texte original. Mais quel

[978] CA Paris, 26 avril 1990*, Ann. propr. ind*. 1991, p. 131
[979] CA Paris, 18 mai 2005, *PIBD* 2005, n° 814, III, p. 511 ; *RTD com*. 2005, p. 712, obs. J. Azéma ; *Propr. industr*. 2005, comm. 76.
[980] CA Paris, 2 juillet 2004, *PIBD* 2004, n° 794, III, p. 559.
[981] J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », art. précité, n°11, p. 19.

fondement juridique interpréter ici ? Il a été proposé[982] d'utiliser l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il définit la marque comme un signe « *servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* » en tant que transposition de l'article 2 de la Directive qui pose la condition de capacité distinctive telle que nous l'avons abordée. Si le respect de la fonction essentielle est bien ici le fondement de cette disposition, il semble néanmoins que ce serait confondre la capacité distinctive, issue de la définition même de la marque, avec la condition autonome de distinctivité. Si ces conditions sont complémentaires et sont parfois utilisées ensemble, elles sont toutefois différentes et ne doivent pas être confondues car l'appréciation est différente. Sauf à dénaturer les dispositions en cause, utiliser la définition de la marque ne permettrait pas d'étudier de manière concrète les faits, l'appréciation devant se faire de manière abstraite[983]. De plus, la disposition qui traite des motifs absolus de refus des marques est l'article 3 de la Directive, non l'article 2. Or, la transposition de cet article 3 s'est faite au sein de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui, lui, semble verrouiller les cas d'exclusion.

353. La reprise progressive de la condition dans la jurisprudence française. Après de nombreuses hésitations[984], la jurisprudence française a finalement pris le parti de rejoindre le droit de l'Union et d'ainsi se conformer aux textes. La première décision rendue par la Cour d'appel de Paris intervint en 2008[985]. Ainsi, la marque semi-figurative « film'vitres », déposée pour désigner des films à appliquer sur des vitres, a été jugée non distinctive car, bien que n'étant pas composée de termes usuels ou descriptifs, elle ne pouvait être perçue par le consommateur comme un indicateur de l'origine commerciale en raison des habitudes de l'utilisation des apostrophes dans le langage commercial. Cet arrêt fut rendu sous le visa de l'article L. 711-2 de notre code, interprété à la lumière de l'article 3 de la directive, lequel imposait une condition autonome de distinctivité. Par la suite, dans la droite ligne de cette jurisprudence, la Cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt relatif à une représentation de Che Guevara[986], que la distinctivité « *suppose, en application de la jurisprudence communautaire, que le signe déposé ait l'aptitude à remplir la fonction qui est celle de la*

[982] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs,* précité, n° 115, p. 106.
[983] Sur l'autonomie de la capacité distinctive, V. *supra* n° 336 et s.
[984] Dans certaines hypothèses, un signe ni nécessaire ni descriptif, a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Ainsi par ex., exclusion d'un signe constitué par la forme d'un flacon standard en raison de sa banalité car il n'est ni descriptif, ni usuel : CA Paris, 10 avril 1956, *Ann. propr. ind*. 1957, p. 127, note Dusolier ; Marque consistant dans l'image de l'intérieur d'un magasin étant complexes et imprécis et donc inaptes à distinguer le service en cause : Cass. com. 11 janvier 2000, *PIBD* 2000. 695. III., p.166.
[985] CA Paris, 27 juin 2008, *société Inter-Actions*: *JurisData* n° 2008-369802 ; *Propr. industr*. 2008, comm. 95, « L'exigence de distinctivité à l'aune des textes communautaires », obs. P. Tréfigny-Goy.
[986] CA Paris, 4° ch. Section B, 21 novembre 2008, n° 2007/06427: *JurisData* n° 2008-007171 ; *PIBD* 2009, 889, III, p. 792 ; *Propr. industr*. 2009, comm. 33, obs. P. Tréfigny-Goy.

marque et qu'il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine et qu'il lui garantisse ce faisant l'identité et l'origine du produit ou du service concernés ». Elle a ainsi jugé en l'espèce que la puissance d'évocation que revêt l'œuvre en question conduira le consommateur non pas à envisager cette marque comme un signe désignant l'origine du produit mais davantage comme une référence à l'œuvre de Korda, ce qui signifie que ce signe est dépourvu de caractère distinctif autonome. Si d'autres arrêts ont par la suite été rendus avec le même raisonnement[987], ce qui confirme l'adoption par le juge français de la conception communautaire, le fondement juridique de ce rejet n'a été affirmé que par la suite, dans un arrêt du 30 janvier 2009[988]. Ainsi, malgré l'énumération limitative de l'article L. 711-2, la Cour d'appel contourne la difficulté en se référant à l'alinéa premier du texte qui affirme que le « *caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou des services désignés* ». Cette phrase introductive de l'article affirme selon elle « *une exigence générale de distinctivité* »[989] qui permet de pallier l'insuffisance des textes français.

L'exigence autonome de distinctivité étant définie, reste maintenant à étudier les conditions qui sont davantage utilisées dans la pratique, notamment en droit interne, les conditions négatives de la distinctivité.

§ 2. Les conditions négatives de la distinctivité

354. Des conditions liées quant à leur fondement. Le choix de traiter sous un même paragraphe les conditions négatives de la distinctivité, hormis celle relative aux formes[990], n'est pas un hasard. Dans la plupart des décisions en effet, les critères négatifs sont visés de manière indifférente[991], si bien qu'il est parfois difficile de connaitre le fondement exact du

[987] V. par ex. CA Paris, 30 janvier 2009 : *PIBD* 2009, 896, III, p. 1053, pourvoi rejeté, Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-69.687 : J*urisData* n° 2010-019807 ; *Propr. industr*. 2011, comm. 30, obs. P. Tréfigny-Goy.
[988] CA Paris, 4° ch. Section B, 30 janvier 2009, n° 2007/1249 *: PIBD* 2009, n° 896, III, p. 1053.
[989] J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », art. précité, n°11, p. 19.
[990] Nous choisissons toutefois ici d'écarter volontairement de notre étude la condition négative relative aux signes constitués par la forme du produit dans la mesure où leur étude ne nous permet pas de tirer des conclusions relativement aux marques olfactives. En effet, s'il est permis de faire une application de la jurisprudence relative aux signes génériques ou descriptifs pour les marques olfactives, la jurisprudence relative aux formes ne leur est pas applicable.
[991] V. par ex. CA Paris, 11 février 1991, *France Bilan Informatique, PIBD* 1991, n° 503, III, p. 412 : marque jugée descriptive et nécessaire – CA Paris, 30 juin 1978, *PIBD* 1979, n° 238, III, p. 219. – CA Nancy, 6 janvier 1993, *PIBD* 1993, n° 547, III, p. 427.

rejet ou de l'admission de la marque[992]. Ainsi par exemple, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'une marque « *est distinctive et valable, dès lors que rien ne démontre que le signe qui la constitue soit nécessaire, générique, descriptif des qualités de l'objet marqué ou qu'il présente un caractère usuel pour désigner cet objet* »[993]. Cet état de fait, que l'on retrouve parfois dans la jurisprudence communautaire[994] résulte sans doute du fait que les conditions sont proches, tout du moins les deux premières conditions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, un signe qui désigne un produit peut aussi être considéré comme descriptif de celui-ci, les deux conditions reflétant la nécessité d'un caractère arbitraire du signe qui ne doit pas avoir de lien avec l'objet qu'il désigne. Ces deux conditions, jugées *in concreto*, sont néanmoins différentes à bien des égards, raison pour laquelle nous les traiterons de manière successive.

A. La marque nécessaire, générique ou usuelle

355. La marque nécessaire, générique ou usuelle, que l'on regroupera sous le terme de marque usuelle, doit être définie (**1.**) avant d'envisager son application pratique (**2.**)

1. La définition d'un signe usuel

356. La définition du droit interne. La marque usuelle recouvre en réalité de nombreuses hypothèses. Reprenant la classification proposée par Paul Mathély[995], seront d'abord refusés à l'enregistrement les signes nécessaires, c'est-à-dire ceux qui sont constitués de signes dont l'emploi est exigé pour la désignation nécessaire de l'objet en cause. Seront aussi refusés les signes génériques désignant l'objet ou la catégorie de l'objet visé, l'espèce ou le genre auxquels appartient cet objet. Enfin, le signe sera usuel, et partant sera refusé, lorsqu'il sera habituellement utilisé pour désigner le produit ou le service visé. Cette classification, si elle clarifie le domaine d'application de la condition, n'emporte pourtant pas

[992] Monsieur GALLOUX critique d'ailleurs la division classique des deux premières conditions de l'article L. 711-2 : « *Nous ne sommes pas convaincus de la viabilité (pratique) de cette séparation, même si elle se fonde (juridiquement) sur les textes : la plupart des décisions disponibles s'appuient sur les al. c) et d) ensemble du § 1er de l'art. 7 du règlement » (*J.-C. GALLOUX*,* « Le caractère autonome de l'exigence de distinctivité en droit communautaire des marques », *D*. 2001, p. 1941) ; dans le même sens : J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 4ème édition, Litec, Paris, 2007, n° 494, p. 211.
[993] CA Paris, 26 avril 1990, *Ann. propr. ind*. 1991, p. 131
[994] V. par exemple, pour une confusion des motifs d'exclusion de la marque : CJUE, 20 septembre 2001, *Baby-Dry*, *Rec*. I, p. 6251, point 39.
[995] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, *op. cit*.

de conséquence juridique dans la mesure où les juges n'opèrent pas de différence et emploient indifféremment les termes de signe nécessaire, générique ou usuel.

357. La définition du droit communautaire. La directive, comme le Règlement, définissent ces marques comme « *les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce* ». Seul le terme usuel est ici employé, ce qui n'emporte aucune conséquence pratique comme nous l'avons déjà précisé. La terminologie employée, à savoir un signe « *devenu* » usuel n'est pas important en l'espèce, même s'il semble suggérer une utilisation antérieure du signe en cause.

Le droit communautaire, comme le droit interne, parle de marques composées « exclusivement » de signes usuels, ce qui suppose par exemple qu'un signe usuel soit accompagné d'un signe arbitraire afin que le tout forme une entité arbitraire[996], ou que deux termes usuels pris isolément forment ensemble un signe arbitraire[997]. De la même manière, un terme peut évoquer de façon plus ou moins direct le produit ou le service désigné et être admis à titre de marque. L'ensemble de ces signes, s'ils sont considérés comme distinctifs, se verront toutefois offrir une protection plus limitée que les signes dont la distinctivité est davantage pertinente[998].

Enfin, notons que le fait que le signe soit déjà connu dans le langage courant est indifférent, la marque n'a en effet pas à être originale ou créatrice. Un terme usuel peut tout à fait être enregistré dès lors qu'il est arbitraire par rapport aux produits ou services visés.

2. *L'application de la condition*

358. Champ d'application de la marque nécessaire, générique ou usuelle. Avant de donner des exemples concrets de marque nécessaire, générique ou usuelle, il est nécessaire d'envisager l'utilité de cette définition au regard des marques olfactives qui nous intéressent plus particulièrement. La question est nécessaire dans la mesure où la formulation de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle laisse planer un doute quant à l'application de

[996] V. notamment Cass. Com., 24 janvier 1995, *Bull. civ*. IV, n° 25 ; CJUE,
[997] CJUE, 16 septembre 2004, *Sat 2,* précité : « *la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément ,est dépourvu de caractère distinctif, n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un caractère distinctif* ».
[998] Sur la question de l'intensité variable de la distinctivité, V. *infra* n° 336.

la disposition qui vise particulièrement « *les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service* ». Comme l'affirme mademoiselle Galan[999], la disposition vise en effet le « *langage courant ou professionnel* », de sorte que l'on pourrait en déduire que seuls les marques nominales sont visées. Ce point de vue parait toutefois erroné[1000]. En effet, le langage en tant que tel peut être autre que verbal, un langage des couleurs ou des odeurs existe. De plus, restreindre ce texte ignorerait de la même manière le fait que ce dernier vise « *les signes ou les dénominations* », et non seulement les dénominations. Le terme de signe intègre alors tout ce qui relève du sensible, les emballages, les couleurs et les odeurs y compris. Enfin, la restriction du champ d'application de ce texte ignorerait une fois encore qu'il est issu d'une directive communautaire qui fait mention du « *langage courant ou des habitudes du commerce* » au sein de l'article 3§1 d).

359. Application concrète. Parmi la multitude de décisions rendues à ce sujet, il importe d'en donner quelques exemples afin de percevoir les contours de la définition. Nous ne traiterons néanmoins que des marques nominales et figuratives, les formes étant visées plus particulièrement par l'article L-711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, ont été rejetées les demandes de marque nominale désignant directement le produit ou le service comme *Banquette-lit*[1001], *Les grandes heures de l'histoire* pour une collection de livres[1002], *Diamelite* pour des pierres précieuses[1003], ou encore *Le Brillat Savarin* pour un fromage[1004]. Ont par contre été jugées valables les marques *Jet Service* pour des transports[1005], *Pavé de Thiérache* pour un fromage, car le terme pavé n'est pas usuel[1006] ou encore *Rufflette* pour des rubans coulissants[1007].

---

[999] D. GALAN, *op. cit*., n° 511, p. 407.
[1000] Dans le même sens, V. J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit*., n° 1430, p. 788 : « *Les marques figuratives peuvent, elles aussi, être nulles en tant que génériques et banales. Chaque fois que l'emblème ou la forme apparaitra comme nécessaire pour désigner le produit ou le service ou pour servir à son emballage, la marque sera déclarée nulle* ». La solution peut selon nous être étendue aux autres signes atypiques.
[1001] CA Paris, 27 avril 1956, *Ann. propr. ind*. 1957, p. 190
[1002] TGI Paris, 31 octobre 1972, *Gaz. Pal*. 1973, n° 1, p. 201, note Mouzon.
[1003] Cass. crim. 2 juin 1986, *PIBD* 1987. III, p. 137.
[1004] Cass. com. 24 février 1987, *PIBD* 1987. III. 316 ; 28 avril 1987 ; CA Paris, 18 juin 1985, *RIPIA* 1985, 205 ; *JCP G* 1987. II. 20901, note M. Saint Cene et A. Casalonga.
[1005] CA Paris, 6 juillet 1981, *PIBD* 1981. 287. III, p. 207
[1006] CA Paris, 30 octobre 1986, *Ann. propr. ind*. 1987, p. 127
[1007] Cass. 5 novembre 1976, *D*. 1977, IR, p. 51.

S'agissant ensuite de marques figuratives, ont été rejetées certaines images dépourvues d'arbitraire et qui se révélaient liées aux produits en cause. Ainsi, un buveur pour du vin[1008] ou une simple tête de vache pour un fromage[1009]. Par contre, l'arbitraire emporte la validité du signe en tant que marque. Ainsi par exemple, une vache qui rit est valable pour désigner du fromage[1010], parce qu'elle rit. Enfin, une marque figurative simplement évocatrice sera elle aussi valable, comme c'est le cas pour un dessin de pomme déposé pour des soutiens-gorge car la pomme « *symbolise la séduction et la tentation* » et possède donc un caractère arbitraire[1011].

Pour finir, nous affirmerons que les marques de couleurs peuvent aussi être rejetées en tant que marques usuelles dans la mesure où la couleur demandée est une couleur habituelle pour désigner les produits en cause. N'est donc pas usuelle la nuance de rose déposée en vue de représenter des produits laitiers car cette couleur n'est pas usuelle pour désigner ce type de produit[1012].

B. La marque descriptive

360. La définition large de la marque descriptive. Les marques descriptives sont définies à l'article L. 711-2 b) comme « *les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services* ». Le fondement de cette disposition repose sur l'intérêt général, déjà évoqué, de ne pas restreindre l'utilisation par tous les opérateurs économiques de signes nécessaires à l'exercice de leur activité. Ces signes doivent être librement utilisés[1013], peu important alors le nombre de concurrents susceptibles d'utiliser le signe en question[1014].

[1008] CA Paris, 20 février 1959, *Ann. Propr. ind.* 1960, p. 205.
[1009] CA Paris, 8 février 1966, *JCP G* 1967, IV, p. 112 ; *RTD com*. 1967, p. 770, obs. A. Chavanne.
[1010] Cass. com., 5 janvier 1966, n° 59-10.919, *Bull. civ*. IV, n°5, *JCP G* 1966, II, 14796, note G. Plaisant.
[1011] TGI Paris, 11 juillet 1984, *PIBD* 1985, III, p. 80.
[1012] Cass. com., 30 janvier 2001, *PIBD* 2001, n° 721, III, p. 283 ; *RJDA* 2001/6, n° 735.
[1013] Il s'agit, sur la base du modèle allemand, d'un « impératif de disponibilité ». V. par ex. : OHMI, 2e ch. rec., 18 février 2000, *Procter and Gamble Company*, R 378/1999-2, § 20, *PIBD* 2000, 705-III-434 : « *la Chambre est d'avis [qu'un] honnête commerçant ne devrait pas avoir à faire une recherche dans le registre pour savoir s'il lui est interdit [d'user de] noms communs descriptifs, parce que d'autres commerçants en détiennent le monopole* » ; CJUE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee,* aff. jointes C-108/97 et C-109/97, *Rec.* I. 2779; *RTD eur*. 2000, p. 128, obs. G. Bonet, points 25-30 ; CJUE, 8 avril 2003, *Linde,* précité ; CJUE, 23 octobre 2003, *OHMI c/ Wrigley*, aff. C-191/01 P, Rec. I. 12447, « Doublemint », point 31.
[1014] CJUE, 12 février 2004, *KPN, Rec*. I, P. 1619 *; Propr. industr.* 2004, comm. 33, obs. A. Folliard-Monguiral.

Diverses précisions concernant l'appréciation de cette condition doivent être données. Tout d'abord, il n'est pas exigé que le signe en question soit le seul à pouvoir désigner le produit ou le service en cause. Il suffit qu'il puisse servir à désigner une caractéristique, alors même que des synonymes existent et pourraient être utilisés par les concurrents[1015]. La jurisprudence va même jusqu'à parler de signification « *potentielle* », voire future[1016]. Ensuite, la caractéristique désignée n'a pas à être fondamentale pour ce qui concerne le produit ou le service, elle peut n'être qu'accessoire sur le plan commercial mais être rejetées en tant que signe représentant une marque[1017] car même une caractéristique secondaire doit pouvoir être désignée par les concurrents qui ne doivent être privés d'aucun moyen de désignation de leur produit ou service. Afin de juger du caractère descriptif d'un signe, l'examinateur devra s'attacher à l'impression générale créée par la marque. Le signe est alors descriptif dès qu'il « *permet au public ciblé d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre ce signe* »[1018]. Des combinaisons de signes sont alors envisageables, mêlant des signes descriptifs et des signes de fantaisie. Là encore, l'impression d'ensemble devra être analysée : la marque *Baby-Dry* a ainsi été jugée distinctive, en tant que juxtaposition de termes non usuels d'un point de vue syntaxique dans la langue anglaise[1019]. Il a toutefois été jugé par la suite que la simple combinaison de termes descriptifs était elle-même descriptive[1020], sauf « *s'il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent* »[1021].

La condition de descriptivité semble donc sévère et rejette de nombreux signes. Reste qu'il est encore possible, comme pour les marques usuelles, d'avoir recours à des marques simplement évocatrices des qualités du produit ou du service. Ainsi, « *seuls les signes et indications directement descriptifs tombent sous le coup de ce motif de refus. Si, en revanche, une indication descriptive est seulement allusive et ne peut être comprise qu'à la suite de déductions, aucun impératif de disponibilité d'usage ne s'oppose normalement à*

[1015] CJUE, 5 février 2004, *Telefon & Bush, Rec* I, p. 1371 ; CA Paris, 9 février 2000, *PIBD* 2000, n° 697, III, p. 230 ; CA Paris, 12 septembre 2003, *PIBD* 2004, n° 782, III, p. 163.
[1016] CJUE, 12 février 2004, *KPN*, précit et *Campina*, précité.
[1017] *Ibid*.
[1018] TPIUE, 27 février 2002, *Ellos c/ OHMI*, précité.
[1019] CJUE, 20 septembre 2001, *Procter & Gamble c/ OHMI*, aff. C-383/99 P, Rec. I. 6251, points 40, 43.
[1020] CJUE, 12 février 2004, *KPN*, précité.
[1021] CJUE, 12 février 2004, *Campina*, précité.

l'enregistrement…»[1022]. De plus, des signes simplement suggestifs, comme des devinettes ou des énigmes, seront admis à titre de marque[1023].

361. Exemples de marques descriptives. Parmi de très nombreuses décisions, ont été jugés descriptifs les termes *Grand* pour du chocolat[1024], *le fil bleu* pour du fil électrique[1025], *La marée* pour un restaurant de poisson[1026], *Pratiquement incassable* pour des verres[1027], *L'actualité* pour une revue[1028] ou encore *Nature* pour des produits de parfumerie[1029]. En droit communautaire, ont été rejetées les marques *E-Ship* pour des moteurs, appareils de navigation, véhicules, transports[1030], *TDI* pour des huiles, moteurs, services de réparation[1031] ou encore *Clearwifi* pour des services de télécommunications[1032]. Au contraire, ont été déclarées valables et non descriptives des marques telles que *Polineuf* pour un produit de nettoyage[1033], *Le géant du meuble* pour des meubles[1034] ou encore *L'auto sans souci* pour des accessoires automobiles[1035].

Les marques évocatrices sont elles aussi nombreuses à être admises, même par les juges communautaires. Ainsi, des marques telles que *Vitalité* pour des aliments pour bébé[1036], *Easybank* pour des services de banque en ligne[1037], ou encore *Eurocool* pour des services de transport de produits réfrigérés[1038]. Le droit français est lui aussi assez ouvert en ce qui concerne les signes allusifs ou évocateurs. Par exemple, ont été jugées valables les marques : *Femme* pour un parfum[1039], *Fine Gueule* pour de la charcuterie[1040] ou encore *Zeste* pour des boissons à base d'écorce[1041].

[1022] OHMI, 1ére ch. rec., 17 février 2000, « Golden care », *PIBD* 2000, 699-III, p.282 ; TPIUE, 12 janvier 2005, *Deutsche Post EURO EXPRESS c/ OHMI*, aff. T-334/03, *Rec.* II, p. 65, point 41
[1023] TPIUE, 31 janvier 2001, *Wrigley c/ OHMI*, précité.
[1024] CA Paris, 23 février 2000, *PIBD* 2000, 701, III, p. 340.
[1025] Cass. com., 4 juin 2002, *PIBD* 2002, n° 752, III, p. 510.
[1026] Cass. com., 26 février 2002, *PIBD* 2002, n° 741, III, p. 211 ; *RJDA* 2002/7, n° 826.
[1027] CA Paris, 29 octobre 1957, *Ann. propr. ind*. 1958, p.3.
[1028] CA Paris, 24 janvier 1978, *Ann. propr. ind*. 1979, p.126 ; *RTD com.* 1978, p. 380, n° 8, obs. A. Chavanne et J. Azéma.
[1029] Cass. com. 16 juin 1981, *Ann. propr. ind*. 1982, p. 105.
[1030] TPIUE, 29 avril 2009, aff. T-81/08.
[1031] TPIUE, 28 janvier 2009, aff. T-174/07.
[1032] TPIUE, 19 novembre 2009, aff. T-399/08
[1033] CA Paris, 29 octobre 1956, *Ann. propr. ind*. 1957, p. 145.
[1034] CA Lyon, 17 avril 1975, *PIBD* 1975. III, p. 232
[1035] CA Paris, 9 février 1979, *Ann. propr. ind*. 1981, p. 13.
[1036] TPIUE, 31 janvier 2001, *Rec* II, p. 449 ; *PIBD* 2001, n° 720, III, p. 262.
[1037] TPIUE, 5 avril 2001, *Rec*. II, p. 1259.
[1038] TPIUE, 27 février 2002, *Rec.* II, p. 683 ; *Propr. intell*. 2002, n°5, p. 80, obs. E. Joly.
[1039] CA Paris, 8 octobre 1979, *Ann. propr. ind*. 1979. 313, note A. Thrierr, *RIPIA* 1979, p. 387.
[1040] CA Paris, 12 octobre 1979, *Ann. propr. ind*. 1981, p. 13.
[1041]Cass. com. 4 décembre 1990, *PIBD* 1991. III, p. 49

Rares sont les exemples de signes atypiques s'agissant des marques descriptives ou usuelles. Ceci s'explique sans doute par le fait que c'est l'exigence générale de distinctivité qui tend à s'appliquer davantage pour ces signes que l'on rattache difficilement aux autres motifs de refus absolu. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de notre étude, nous confronterons l'ensemble des conditions envisagées aux signes olfactifs, ce qui nous sera possible grâce aux définitions que nous venons d'énoncer. Ces définitions, si complexes soient-elles, nous amènent alors à réfléchir sur la faculté des signes olfactifs à remplir cette condition. Nous allons nous apercevoir que la reconnaissance de la distinctivité de ces signes parait compromise.

Section 2. La reconnaissance de la distinctivité de la marque olfactive

362. La nécessaire appréciation de la marque dans son contexte. La reconnaissance de la validité d'une marque olfactive passe par l'évaluation de sa validité juridique au regard de la condition de distinctivité. Pour ce faire, la marque, quelle qu'elle soit[1042], doit être placée dans son contexte pour être évaluée selon les critères d'appréciation posés par la jurisprudence (**§1.**). Ces critères d'appréciation communs à l'ensemble des marques étant définis, nous serons en mesure de juger de la distinctivité concrète des marques olfactives (**§2.**).

[1042] Aucune discrimination ne saurait en effet exister par principe entre les différents signes. Ainsi, l'OHMI a-t-il affirmé que « *l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, qui dispose que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif doivent être refusées à l'enregistrement, n'opère aucune distinction entre les différentes catégories de marques. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer des critères ou d'imposer des exigences plus sévères lors de l'appréciation du caractère distinctif des marques de couleur, comme ceux demandés en l'espèce, par rapport aux critères ou exigences appliqués à d'autres catégories de marques. En particulier, les exigences quant au caractère distinctif applicables aux produits et services des marques de couleur ne peuvent pas être moins strictes que celles applicables aux marques verbales* » (OHMI, 3 juillet 2002, aff. R194/2000-3) dans le même sens, OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, précité : « *Les critères d'appréciation d caractère distinctif des marques olfactives ne sont pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de marque* ».

§1. Les critères déterminants de l'appréciation de la distinctivité

363. La détermination des critères applicables. Afin de déterminer si les marques dont l'enregistrement est demandé répondent aux conditions de distinctivité telles que nous les avons envisagées, la jurisprudence a mis en place des critères d'appréciation précis qui répondent à la nécessité de protection de l'intérêt général. Deux critères doivent alors être appliqués par les autorités : « *le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé, et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services* »[1043]. Ces critères seront alors étudiés et devront notamment être analysés au regard des divers signes dont il est question. En effet, la nature particulière des signes aura une influence sur la distinctivité selon les produits ou services visés (**A.**) mais aussi sur la perception de la marque par le public visé (**B.**).

A. La prise en considération des produits et services visés

364. Une exigence légale. L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés* ». Cette prise en compte des produits ou services, souvent rappelée dans le cadre de la définition de la distinctivité d'un signe[1044], ne figure pas à proprement parler dans les textes de l'Union. Il ne fait cependant aucun doute que l'appréciation du caractère distinctif, usuel ou descriptif doit toujours se faire au regard des produits et services énumérés dans la demande d'enregistrement[1045], l'appréciation abstraite en dehors de tout produit ou service étant réservée à la capacité distinctive abordée plus tôt[1046].

En pratique, un signe quelconque, tel un rond ou un carré, peut être qualifié de distinctif pour la désignation d'un produit s'il n'apparait pas que ce signe est descriptif, usuel ou simplement

[1043] TPIUE, 27 février 2002, aff. T-34/00. Dans le même sens, V. notamment : TPIUE, 9 juillet 2003, aff. T-234/01 - CJUE, 6 mai 2003, *D*. 2003, AJ, p. 1501, obs. J. Daleau ; *JCP E* 2003, chron., 1434, p.1616, obs. N. Boespflug, P. Greffe, D. Barthelémy – CJUE, 12 février 2004, aff. C-218/01 – CJUE, 16 septembre 2004, aff. C-329/02 – CJUE, 7 juillet 2005, aff. C-353/03.
[1044] V. par ex. : CA Colmar, 5 avril 2000*, PIBD* 2000 n° 708, III, p. 561 - Cass. com., 10 février 1960, n° 1653 : *Ann. Propr. Ind*. 1960, p. 117 – Cass. com., 27 mai 1986, *D.* 1986, Jur., p. 526, note S. Durrande.
[1045] TPIUE, 12 janvier 2000, DKV AG c/ OHMI, *Companyline*, aff. T-19/99 ; TPIUE, 31 janvier 2001, *Ciné action*, aff. T-135/99 ; TPIUE, 31 janvier 2001, *Vitalité*, précité.
[1046] Sur l'appréciation *in abstracto* de la capacité distinctive, V. *supra* n° 336 et s.

non distinctif. Si le public est à même de considérer la forme comme une marque, elle sera admise à jouer ce rôle. De plus, un signe peut être jugé distinctif pour certains objets et ne pas l'être pour d'autres, l'essentiel étant qu'il soit distinctif par rapport au produit ou service qu'il désigne. Ainsi par exemple, il a été jugé que la marque *Petit Bateau* était descriptive pour des embarcations mais a été jugé valable pour désigner des sous-vêtements[1047]. Dans son arrêt *Ciné action*, le Tribunal de Première Instance de l'Union a considéré que, si la marque était descriptive au regard de services de production de films d'action, elle ne l'était pas pour des services divertissement ou de communication[1048]. Enfin, dans son arrêt à propos de la marque *Vitalité*, le Tribunal a refusé la marque s'agissant de produits alimentaires ayant une vocation médicale ou diététique mais a accepté la protection de la marque pour des aliments pour bébés[1049].

Deux difficultés d'ordre pratique peuvent surgir s'agissant de l'appréciation de la distinctivité, entrainant des distorsions entres les marques, certaines nécessitant une plus grande rigueur de la part des examinateurs. Tout d'abord, puisque le signe ainsi réservé doit identifier l'origine du produit et permettre la distinction entre plusieurs offres similaires, une difficulté survient lorsque le marché comporte une offre importante de produits. La distinctivité va ainsi être difficile à qualifier dans la mesure où la profusion des marques « *affecte la possibilité de les distinguer entres elles* »[1050], le niveau de différenciation devra donc être plus élevé et le lien entre le produit et le signe sera plus distendu encore. Ensuite, s'agissant plus particulièrement des marques atypiques, l'effort afin d'apprécier la distinctivité de ces signes sera plus important au regard de certains produits. Ainsi, certains biens étant par nature colorés ou odorants, admettre leur distinctivité sera sans doute plus difficile[1051]. Au contraire, il semble que la distinctivité des marques sonores soit plus aisée à reconnaitre dans la mesure où peu de produit peuvent être associés à des sons. Un son ne peut pas par exemple décrire un gel douche ou en être la désignation nécessaire, sauf lorsqu'il s'agit de marques renommées. Dès lors l'exclusion si elle a lieu portera davantage sur la faculté du son à être perçu comme un signe distinctif par le public.

[1047] CA Paris, 9 octobre 1986, *PIBD* 1987, n° 407, III, p. 93.
[1048] TPIUE, 31 janvier 2001, *Ciné action*, précité.
[1049] TPIUE, 31 janvier 2001, Vitalité, précité.
[1050] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « La protection des formes par la marque communautaire », art. précité, p. 10
[1051] V. sur la distinctivité des marques olfactives, *supra* n° 325 et s.

365. La préservation de l'intérêt général. L'attention portée aux produits ou services visés par la demande de marque est en réalité la résultante de l'application du principe de spécialité si cher au droit des marques[1052] qui en fait un droit relatif. Le droit des marques n'existe, et donc n'est protégé, que dans le rapport du signe avec son objet. En dehors de ce rapport, il ne saurait y avoir de droit. L'appréciation de la distinctivité d'un signe par rapport à son objet est alors justifiée par le monopole conféré par le droit des marques, qui doit être limité. Cette appréciation permet par ailleurs le respect de la fonction essentielle du droit des marques en s'assurant que le signe est propre à distinguer aux yeux du public les produits ou services visés de ceux d'une autre provenance[1053]. De par cette fonction d'identification, la marque est nécessairement liée à l'objet qu'elle protège, le droit ne portant pas sur le signe lui-même mais sur ce signe dans sa relation avec les produits ou services désignés[1054].

Par extension, la garantie de la distinctivité et le principe de spécialité protègent l'ensemble des opérateurs contre un monopole trop grand qui serait conféré sans tenir compte des produits en cause. L'exclusion des marques distinctives est alors intimement liée à la liberté du commerce et de l'industrie qui suppose qu'aucun opérateur ne puisse s'accaparer l'usage de signes indispensables à l'exercice de son activité sur le marché et qui lui permet de désigner ou de décrire ses produits ou services. Selon la Cour de Justice, l'exigence de distinctivité recèle en réalité deux réalités complémentaires : l'exigence autonome de distinctivité de l'article 7§1 b) du règlement est motivée par « *la nécessité de ne pas restreindre la disponibilité des signes pour les opérateurs économiques concurrents »*[1055] tandis que l'exigence du caractère non descriptif d'un signe sur le fondement de l'article 7 §1 c) du règlement est justifié par le fait *« que les signes concernés doivent pouvoir être utilisés par tous* »[1056]. Il semble néanmoins que la différence entre les deux intérêts revendiqués soit plus que réduite voire inexistante[1057], de sorte que le lien entre les deux réside effectivement dans la nécessité de ne pas rendre indisponibles les signes pour les concurrents d'un même marché.

[1052] Sur le principe de spécialité, V. notamment A. BOUVEL, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec, Coll. IRPI, Litec, 2004 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs,* précité, n° 38, p. 44.
[1053] CJUE, 22 juin 1999, *D*. 1999, IR, p. 21. Sur la fonction essentielle de la marque, V. *supra* n° 192 et s.
[1054] F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, Coll. Domat droit privé, Paris, 1999, n° 1121.
[1055] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel,* précité ; CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie*, point 41, précité.
[1056] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Propr. industr.* 2008, comm. 55.
[1057] X. VERMANDELE, « Le droit communautaire des marques, nouvelles tendances », précité, n° 119, p. 131.

B. L'importance du public visé par la marque

366. La définition variable du public pertinent. L'appréciation du caractère distinctif, s'il doit se faire au regard des produits ou services visés, doit aussi tenir compte de ce que l'on nomme couramment le « *public pertinent* »[1058]. Il s'agit alors de se mettre à la place d'un consommateur qui, confronté à la marque, doit être en mesure de la considérer comme telle. L'intérêt est alors de respecter la fonction essentielle en permettant au public de voir dans le signe un indicateur de son origine commerciale. La notion de public pertinent, qui n'est rien de plus qu'un consommateur du produit ou du service en cause, est une notion qui couvre une réalité plutôt large, dépendante du contexte dans lequel évolue la marque dont il est question.

Ce public devrait donc être une variable qui dépend non seulement du degré d'attention recherché, mais aussi du produit en cause : le consommateur de viande n'est pas nécessairement représentatif des végétariens. De même, un professionnel ne peut être assimilé à un consommateur *lambda*. Les juges doivent donc apprécier la distinctivité d'un signe par référence à « *un public variable selon les cas* »[1059]. La jurisprudence fait ainsi référence « *aux consommateurs de ces produits* »[1060], ou encore au « *public concerné* »[1061]. Dans la pratique pourtant, il est constant que la jurisprudence procède par des raccourcis en faisant une référence systématique, pour les produits de consommation courante, au « *consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif* »[1062]. Ce consommateur moyen « *n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques* »[1063] et perçoit donc la marque comme un tout, sans considération pour les détails, de

---

[1058] V. notamment, pour une utilisation de cette expression : F. POLLAUD-DULIAN, « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », art. précité, p. 714 ; D. GALAN, *op. cit.*, n° 522, p. 416.

[1059] G. BONET, « Distinctivité du signe », *J.-Cl. Marques, dessin et modèles*, fasc. 7090, n° 64.

[1060] TPIUE, 27 février 2002, aff. T-34/00 : « *le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services* ». Dans le même sens : CJUE, 12 février 2004, aff. C-218/01. Dans le même sens : OHMI, 1ère ch. rec., 7 mai 2002, R 938/2000-1, *PIBD* 2003, 763-III-240 - TPIUE, 24 novembre 2004, *Henkel c/ OHMI*, aff. T-393/02, *Rec.* II, p. 4115, *PIBD* 2005, 801, III, p. 77 - TPIUE, 12 septembre 2007, *Philip Morris Products c/ OHMI*, aff. T-140/06, Rec. II, p. 113, point 67.

[1061] CJUE, 7 juillet 2005, aff. C-353/03.

[1062] TPIUE, 19 septembre 2001, *Henkel*, aff. T-337/99, point 46. Pour des décisions utilisant la même expression, V. notamment : CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, aff. C-342/97, Rec. I, p.3819, *Dalloz affaires* 1999, p. 1446, *RTD eur.* 2000, p. 108, obs. G. Bonet, *PIBD* 1999, n° 683, III, p. 383, point 26 - CJUE 12 février 2004, *Henkel c/Deutsches Patent und Markenamt*, précité. - CJUE 16 juillet 1998, aff. C-210/96, *Rec*. I, p. 4657 – CJUE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Rec*. I, p. 5475 - CJUE, 8 avril 2003, aff. jointes C-63/01, C-54/01 et C-55/01, *Rec*. I, p. 3161 - TPI, 31 mai 2006, *De Waele c/ OHMI*, aff. T-15/05, *Rec.* II. 1511, point 26.

[1063] VILMART C., « La distinctivité des marques communautaires au regard de la jurisprudence communautaire », *Propr. intell*., avril 2002, n° 3, p. 42.

sorte que la jurisprudence fera référence à cette impression d'ensemble lors de l'appréciation de la distinctivité d'une marque.

Le consommateur visé ne dépend donc pas du produit en cause et le consommateur moyen sera visé pour l'ensemble des produits. Seul le degré d'attention requis fluctue, de sorte que le niveau d'attention pour des produits courants sera moins élevé que pour des produits plus onéreux. Ainsi, la marque, pour être distinctive afin de vendre un savon, devra être plus distinctive en réalité qu'une marque pour vendre un parfum dans la mesure où le consommateur est plus attentif lors de ce type d'achat. La jurisprudence expose très clairement cet état de fait. Il a alors été précisé, pour des services de location de voiture, que le niveau d'attention requis n'était pas « *très spécial* »[1064], ou encore, qu'il n'était « pas élevé » pour des tablettes détersives[1065], ce qui induit que la marque devra être davantage distinctive pour être valide : « *pour frapper la mémoire d'un consommateur, la marque doit donc être d'autant plus inhabituelle que le consommateur lui accordera moins de temps et d'attention lors de l'achat* »[1066]. Le consommateur visé est alors à l'image du bon père de famille du droit civil : un stéréotype immuable quel que soit le bien dont il s'agit d'évaluer la distinctivité. Il serait évidemment heureux que le consommateur visé soit celui, non particulièrement attentif, du produit ou du service en question.

367. L'importance de la nature de la marque pour la perception du public. Les règles d'appréciation de la distinctivité sont les mêmes quel que soit le signe dont il est question, nominal, figuratif ou encore sonore[1067]. En pratique pourtant, il semble que les signes atypiques souffrent d'un handicap tenant à leur nature même. En effet, la perception de ce signes par le public n'est pas la même que pour les signes plus classiques que sont les noms ou les signes figuratifs[1068]. Pour les produits de consommation courante, l'attention des consommateurs est happée par les étiquettes, les affiches et autre logos en vigueur dans la grande consommation. Les couleurs, les formes ou encore les odeurs ne représentent alors que des attributs de l'environnement d'achat et ne constituent normalement pas des identifiants à part entière, ce qui leur vaut d'être considérés comme non distinctifs.

[1064] OHMI, 3 juillet 2002, aff. R-194/2000-3.
[1065] TPIUE, 19 septembre 2001, *Henkel*, précité, point 48 : « *s'agissant de produits de consommation quotidienne, le niveau d'attention du consommateur moyen à l'égard de la forme et des couleurs des tablettes pour le lave-vaisselle ou le lave-linge n'est par élevé* ».
[1066] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « La protection des formes par la marque communautaire », art. précité, p. 10.
[1067] CJUE, 8 avril 2003, *Linde*, précité ; CJUE, 29 avril 2004, *Procter et Gamble*, précité
[1068] *Ibid*.

Ainsi, s'agissant par exemple d'une marque de forme constituée de la forme du produit, la Cour considère que le consommateur moyen n'a pas pour habitude de présumer l'origine d'un produit à travers sa forme. La forme ne constituera alors pour ce dernier qu'un agrément du produit, ou le produit lui-même. Afin d'être considérée comme distinctive, la forme devra alors être d'une originalité telle que le consommateur sera en mesure d'en déduire qu'il ne s'agit pas simplement du produit mais de la marque de son fabricant ou distributeur[1069]. Ensuite, la nature « *éminemment promotionnelle* »[1070] d'un slogan complique la reconnaissance de sa distinctivité car un consommateur n'a, ici encore, pas l'habitude de le percevoir comme un indicateur d'origine[1071]. Enfin, s'agissant des couleurs ou des combinaisons de couleurs, le raisonnement sera similaire. En effet, la couleur est une propriété inhérente aux objets, véhiculant parfois une idée de promotion ou d'incitation, voire de décoration. Les couleurs n'ont pas, selon la jurisprudence, de caractère distinctif *ab initio* mais il est possible pour un signe d'acquérir ce caractère distinctif par l'usage de ce signe[1072], notamment lorsque celui-ci est limité et que le marché est spécifique[1073].

Si la question n'est pas directement abordée en jurisprudence s'agissant du public pertinent, il semble que l'appréciation pour une marque olfactive serait similaire : sauf à figurer dans un contexte particulier de marché très spécifique, ou à être d'une grande originalité, les consommateurs ne pourraient déduire de la présence de l'odeur un signe de ralliement de la clientèle. Pour être considérés comme davantage qu'une odeur d'ambiance, il serait nécessaire, comme l'envisage Monsieur Pollaud-Dulian[1074], que les différences desdits signes atypiques ne soient pas perçues par les acheteurs comme des éléments techniques, d'ambiance ou décoratifs mais comme étant un moyen d'individualisation des produits ou services. Selon l'auteur, « *cela n'impose pas que le public ait conscience d'être en présence d'une marque, car il ignore généralement qu'une forme ou une couleur est juridiquement une marque : il suffit, à notre avis, qu'il utilise [la forme, la couleur ou l'odeur] pour distinguer le produit marqué des produits concurrents* ». Ainsi, à notre sens, les habitudes commerciales

---

[1069] CJUE, 29 avril 2004, *Henkel c/ OHMI*, aff. C-456/01, inédit, point 38 ; CJUE, 7 octobre 2004, *Mag*, C-136/02, inédit, point 30 ; TPIUE, 28 janvier 2004, *Deutsche Sisi-Werke*, aff. T. 146/02, inédit, point 37 ; TPIUE, 29 avril 2004, *Eurocermex*, T-399/02, inédit, point 23 ; TPIUE, 24 novembre 2004, *Henke*l, aff. T-393/02, inédit, point 31.

[1070] X. VERMANDELE, « Le droit communautaire des marques, nouvelles tendances », *JTDE*, mai 2005, n° 119, p. 132.

[1071] TPIUE, 3 juillet 2003, *Best Guy*, aff. T-122/01, *Rec.* II, p. 2235, point 21 ; TPIUE, 31 mars 2004, *Fieldturf*, aff. T-216/02, inédit, point 25.

[1072] CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger,* précité, point 39.

[1073] CJUE, 21 octobre 2004, *KWS Sat*, aff. C-447/02, inédit, point 79.

[1074] F. POLLAUD-DULIAN, « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », art. précité, p. 714.

d'identification et de différenciation des marques pourraient créer une culture de l'identification par les sens et engendrer cette sensation d'indication d'origine par le biais de l'odeur mais aussi des autres marques originales.

Si les critères d'appréciation des conditions de distinctivité rendent *a priori* difficile l'appréhension des signes olfactifs par le droit des marques, la mise en œuvre concrète de ces critères permettra de constater que le signe olfactif est un signe qui peut être juridiquement considéré comme distinctif.

§2. La recherche de distinctivité de la marque olfactive

368. Afin d'envisager la distinctivité effective des signes olfactifs, nous aborderons la question selon le même procédé que lors de la définition de cette distinctivité, en abordant d'abord le contexte dans lequel évolue la marque olfactive (**A.**), avant de nous intéresser au signe olfactif valide (**B.**).

A. Le contexte de la marque olfactive

369. Une capacité distinctive acquise. La possibilité, pour un signe olfactif, d'être considéré comme un élément identificateur ne fait plus aucun doute dans la mesure où la jurisprudence admet la capacité distinctive des signes atypiques tels que la couleur plate, le son ou encore l'odeur. Parmi les décisions de principe admettant ces signes[1075], certains sont des plus explicites. Ainsi par exemple, la décision *Myles*[1076] affirme que « *les odeurs, considérées de façon abstraite, peuvent être aptes à se caractériser dans le commerce, au sens de ladite disposition, comme un moyen autonome de distinguer les entreprise* ». De plus, parmi les décisions majeures dans le domaine des marques atypiques, nombreuses sont les conclusions qui ne reviennent pas sur le principe de l'admission de telles marques. Par

[1075] V. par ex. : CJUE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie,* précité *;* CJUE, 6 mai 2003, *Libertel,* précité *;* OHMI, 2ème Chambre d'Appel, 23 septembre 2010, *Sony Ericsson*, précité ; CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark,* précité Sur l'acceptabilité des signes atypiques en jurisprudence, V. notamment *supra* n° 206 et s.

[1076] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, précité, point 25 : « *La marque est un signe de communication sur le marché. Les marques sont des signes liés au produit ou à l'entreprise qui permettent la communication entre l'entreprise et le public. L'odorat est l'un des cinq sens que possède l'être humain. Les marques qui, en tant que signe d'identification, sont perceptibles par le nez comme des marques olfactives ne peuvent pas, par principe, être exclues de la protection du droit des marques* »

exemple, dans ses conclusions sur l'arrêt *Shield mark*[1077], l'avocat général Damaso Ruiz Jarabo-Colomer retient que « *les messages auditifs ayant ainsi la capacité de distinguer ils peuvent en principe être des marques* ». Enfin, dans l'arrêt *Sieckmann* rendu spécifiquement au sujet des marques olfactives, si l'avocat général Damaso Ruiz Jarabo-Colomer trouve la capacité distinctive d'une odeur quelque peu discutable, il affirme tout de même que « *si l'objectif d'une marque est de permettre au consommateur de distinguer, par leur origine, les produits et services qui lui sont offerts, cette fonction peut être assumée par l'un quelconque de ses organes lui permettant d'entrer en communication avec le monde extérieur. Le signe distinctif peut être perçu par la vue, par l'ouïe, par le toucher, par l'odorat ou, même, par le goût. A priori, tout message perceptible par les sens peut constituer une indication pour le consommateur et, en conséquence, peut être un signe susceptible de remplir la fonction de différenciation d'une marque* »[1078]. La faculté de distinguer de ces signes étant acquise, restera ensuite à étudier, après avoir exclu un certain nombre de produits, la distinctivité pratique de ces signes.

370. Le rejet partiel du signe olfactif appliqué aux produits odorants. Que l'on soit en présence de produits naturellement ou artificiellement odorants semble ne pas être un critère en ce qui concerne les marques olfactives. En effet, dans les deux cas, il apparait difficile d'admettre la distinctivité de l'odeur du produit lui-même. Comme le suggère l'OHMI, « *seuls les signes pouvant se développer dans l'espace et pouvant être perçus indépendamment de l'objet qu'ils caractérisent peuvent constituer des marques* »[1079]. Si on l'admettait, ce signe serait ainsi taxé, soit de descriptivité en ce qu'il désigne une caractéristique, même non essentielle, du produit, soit qu'on y trouve un caractère générique par l'association systématique de l'odeur au produit, empêchant ainsi les concurrents d'avoir recours à cette odeur. Dans tous les cas, une marque reproduisant l'odeur du produit qu'elle désigne ne pourrait pas être admise car elle ne respecte pas l'exigence autonome de

[1077] Conclusions de l'Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Shield Mark,* présentée le 3 avril 2003, précité point 18.
[1078] Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Sieckmann*, présentées le 6 novembre 2001, précité, point 22.
[1079] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, précité, point 40.

distinctivité. Les consommateurs confondant le signe et le produit, ce signe ne peut remplir sa fonction d'indicateur d'une origine commerciale[1080].

Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de l'odeur qui serait utilisée aux fins de masquer l'odeur désagréable du produit. En effet, il apparait dans ce cas de figure que l'odeur ne remplit pas une fonction d'identification de la marque mais tend davantage à en améliorer l'image. Dans cette hypothèse, le consommateur ne sera pas en mesure de considérer l'odeur comme un signe de ralliement et « *aura tendance à considérer cette adjonction d'arôme de framboise comme l'une des nombreuses tentatives de l'industrie de rendre l'odeur de ces produits plus agréable. Ce consommateur perçoit l'odeur comme une amélioration de l'image, à l'instar d'un élément décoratif, et non comme un signe assumant une fonction d'indiquer l'origine ou de distinguer le produit* »[1081]. Partant, ce signe ne peut être considéré comme distinctif.

Dans le cas d'une odeur qui, représentant un produit parfumé, serait une odeur extérieure différente du produit lui-même, par exemple une odeur « mère » représentant l'ensemble d'une gamme de produits capillaires, désodorisants ou autres, nous serions en présence d'une marque qui répond aux conditions de non descriptivité car l'odeur ne décrirait pas le produit lui-même, elle serait différente voire évocatrice[1082]. De même, cette dernière ne serait pas usuelle, générique ou nécessaire pour les produits concernés, sauf à considérer l'odeur appropriée comme communément utilisée pour les produits en question. Néanmoins, pour reconnaitre la validité d'un signe olfactif qui désigne un produit parfumé, il sera nécessaire en toute hypothèse que cette odeur soit si spécifique que le consommateur n'y voit pas une simple propriété du produit ou un simple agrément mais un véritable signe de ralliement. Une forte individualisation, nous l'avons vu, notamment par le biais de l'usage[1083], permettra alors

[1080] Il s'agit ici d'une application extensive de la jurisprudence relative aux marques de couleurs au sein de laquelle il est constant que la couleur est difficilement détachable du produit qu'elle désigne. Ainsi, l'avocat général Philippe Léger a-t-il affirmé que « *la couleur est toujours l'attribut de quelque chose. Par conséquent, ce que les consommateurs ont appris à reconnaître n'est pas la couleur en tant que telle, mais un objet revêtu de cette couleur* » (conclusions de l'Avocat général Léger dans l'affaire Libertel, rendues le 12 novembre 2020, point 90).
[1081] *Ibid*., point 43.
[1082] Sur la validité des marques évocatrices appliquée aux marques olfactives, V. *infra* n° 364.
[1083] Sur l'acquisition de la distinctivité par l'usage pour les produits odorants, V. *infra* n° 380

au public d'être peu à peu en mesure de considérer un signe olfactif comme une marque à part entière, qui remplirait alors sa fonction essentielle[1084].

B. Une marque olfactive valable pour l'ensemble des produits non odorants

371. Le signe olfactif non usuel et non descriptif. Nous avons considéré que de nombreux signes olfactifs représentant des produits habituellement odorants n'étaient pas distinctifs car le signe le représentant serait considéré comme descriptif. *A contrario*, l'étude du caractère descriptif ou usuel d'un signe olfactif pour un produit dénué d'odeur n'a ici aucun sens. En effet, comment qualifier de générique ou de descriptif un signe olfactif ne désignant pas un produit odorant ? Pour être qualifiée d'usuelle ou de descriptive, la marque doit en effet se confondre avec tout ou partie des produits qu'elle désigne, de sorte qu'il n'est plus possible de voir dans le signe une extériorité représentant l'origine de la marque.

372. Le signe olfactif distinctif. « *Les formes nouvelles de marques commerciales, comme les marques de couleur, les marques sonores, olfactives, gustatives ou tactiles, doivent posséder un caractère autonome et fonctionnellement indépendant par rapport aux produits concernés* »[1085]. L'autonomie dont il est question n'est pas seulement relative au lien matériel qu'il pourrait exister entre un produit et le signe servant à le désigner. Il s'agit aussi, selon nous, d'une autonomie conceptuelle, de sorte qu'il est peu envisageable d'enregistrer un signe olfactif représentant exactement la même odeur que le produit dont il est question. Selon nous, l'efficacité des marques olfactives repose sur son utilisation avec des odeurs différentes des produits s'ils sont habituellement dotés d'une odeur, et de toutes odeurs s'agissant de produit naturellement dénués d'odeur. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de la désignation de services qui, par définition, n'ont pas d'odeur. Il serait ainsi possible, à l'image des dépôts étrangers antérieurement validés[1086], d'enregistrer une odeur de rose pour une

---

[1084] Dans le même sens : V. ASTIC, J. LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », art. précité, p. 392 ; D. GALAN, *op. cit*., faisant référence à la jurisprudence relative aux couleurs qui doivent être nécessairement inhabituelle pour la désignation de produis de consommation courante : V. par ex. OHMI, 18 décembre 1998, qui refuse l'enregistrement de la couleur « vert clair » pour la désignation de chewing-gums, considérant que ces produits de consommation courante, doivent, pour être individualisés, être représentés par des nuances « *exceptionnellement unique* » ou « *peu commune* » (interprétation *a contrario*). L'originalité semble être ici un réel critère d'appréciation (OHMI, 18 décembre 1998, *Light Green*, PIBD 1999, n° 684, III, p.415).

[1085] OHMI, 5 décembre 2001, *Myles*, précité, point 40.

[1086] V., pour les marques olfactives déposées au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, *supra* n° 87 et s.

gamme de cosmétique, de fruits pour des vêtements, de l'électroménager ou de la vaisselle, ou encore une odeur de fleurs pour des services.

Le respect de la fonction essentielle d'indicateur de l'identité d'origine du produit ou du service en cause semble acquis pour ce qui est de ces signes. En effet, comme nous l'avons affirmé, aucune confusion n'est possible ici, de sorte que le consommateur, même non avisé, sera enclin à considérer l'odeur non comme le produit lui-même, mais comme un identifiant de celui-ci, étant entendu que rien n'empêche un identifiant d'être aussi considéré comme un agrément, à l'image des logos et autres formes de produits utilisés en pratique dans le commerce et pourtant protégés en tant que marques.

L'appréhension du signe en tant qu'indicateur distinctif dans le commerce pourra, de plus, être influencée par la pratique désormais courante du marketing olfactif qui tend à familiariser le consommateur avec la création d'un univers olfactif. Il apparait toutefois utile de préciser que le type de marché considéré sera une variable importante dans la mesure où le niveau d'attention du consommateur moyen s'abaisse à mesure que le marché devient classique. Nous pensons alors que l'utilisation d'une marque olfactive sera facilitée, au moins dans un premier temps, dans un marché restreint au sein duquel le consommateur sera particulièrement attentif, voire un marché de professionnels. Néanmoins, la pratique encore peu répandue de l'odorisation des produits pourrait être un facteur attirant l'attention des consommateurs, ce qui rendrait le signe attrayant et donc entrainera une attention particulière du consommateur qui sera marqué par cette initiative nouvelle.

Pour finir, et conformément à l'appréciation de la distinctivité par la jurisprudence, il faut tenir compte de l'intérêt général qui commande de « *ne pas restreindre indûment la disponibilité* » des signes pour les autres concurrents, à l'image de la jurisprudence relative aux couleurs[1087]. Dans son arrêt *Libertel*, la jurisprudence semblait en effet fonder l'ensemble de son raisonnement, et donc l'absence de distinctivité des couleurs *per se*, sur cet intérêt général qui doit être protégé quoi qu'il arrive. Ce critère est d'autant plus important s'agissant de marchés très importants : l'utilisation de ce signe priverait les concurrents de son utilisation. Il faut alors ici être rassurant dans la mesure où les odeurs sont innombrables, contrairement aux couleurs, de sorte que la réservation de l'une d'elle ne prive nullement les autres de l'utilisation d'une autre odeur, notamment lorsque les produits ou services visés sont

[1087] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, précité

restreints. La jurisprudence étant principalement fondée sur ce critère, le nombre d'odeurs existantes permet alors de considérer les marques olfactives comme parfaitement distinctives.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

373. La complexité de la notion de distinctivité. Au regard de la définition précise donnée à la distinctivité en pratique, il semblait compromis qu'un signe olfactif puisse être reconnu en tant que marque. En effet, en sus de la condition autonome de distinctivité, la marque doit passer à travers les mailles d'autres conditions, telles que l'absence de descriptivité ou encore le caractère non usuel. Cette distinctivité plurielle s'explique par la nécessité de protéger l'intérêt général et, partant, de protéger l'ensemble du marché économique contre des monopoles injustifiés : la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette notion de distinctivité est d'autant plus difficile à cerner que les textes internes et unionistes ne sont pas similaires. Si l'écart de perception tend à s'amoindrir du fait de la récente prise de position de la jurisprudence française en accord avec le juge européen, reste que la conception française restera figée sur les conditions négatives de distinctivité, tandis que le droit de l'Union accorde une place prépondérante à la condition autonome de distinctivité. Dans ces méandres de conceptions, il est bien malaisé de connaitre la position adoptée par une entité par rapport à une autre. C'est donc au regard d'une conception pseudo-unitaire que nous avons tenté d'analyser l'admissibilité des signes olfactifs en tant que marque.

374. Un signe parfaitement distinctif. En pratique, si l'on porte une attention particulière aux méthodes d'interprétation employées par les juges, l'analyse des signes olfactifs en relation avec le public visé, mais surtout avec les produits ou services visés, nous permet d'être plutôt optimistes quant à l'avenir de ces marques. Il apparait en effet tout à fait plausible que le consommateur puisse être en mesure, en particulier pour ce qui est des produits inhabituellement parfumés, d'identifier une odeur comme étant un signe de ralliement et non comme un simple agrégat promotionnel relatif au produit. Ainsi, seront admises des odeurs particulières, différentes et extérieures pour des produits odorants, tandis que toutes les odeurs seront admises pour qu'un signe olfactif représente des produits non odorants ou des services. Pour conclure, nous relèverons que malgré la non distinctivité potentielle de certaines odeurs pour des produits odorants, le public étant ici enclin à considérer ces odeurs comme de simples agréments et non comme des identifiants, ces odeurs peuvent tout de même être envisagées grâce au recours à certains mécanismes propres au droit

des marques qui visent à atténuer la rigueur de la condition de distinctivité. Ainsi, tous les produits ou les services pourront être représentés par une odeur distinctive (**Chapitre II.**).

CHAPITRE 2. LA VARIABILITÉ DE LA DISTINCTIVITÉ, DES OUTILS AU SERVICE DES MARQUES OLFACTIVES

375. L'utilisation de concepts connus pour la validation d'un signe inconnu. Nous l'avons constaté à maintes reprises, la marque olfactive devrait être aujourd'hui pleinement reconnue en tant que marque valide, tant en ce qui concerne sa représentation graphique[1088] que sa distinctivité qui parait acquise, notamment pour les produits naturellement non odorants ou les services. Dans l'hypothèse toutefois où cette distinctivité sera qualifiée d'hasardeuse ou d'infondée pour certains produits odorants, il est possible de contourner ce rejet par l'utilisation de concepts développés au sein du droit afin de tenir davantage compte de la réalité pratique des marques.

Ainsi, au vu du nombre croissant des marques et des produits, il apparait utile de ne pas ignorer certaines marques qui, sans être parfaitement distinctives, peuvent toutefois être admises, soit seules, soit dans un ensemble qui fait de l'unité une force. Si le refus d'enregistrement est motivé par le fait qu'une marque ne peut jouer son rôle distinctif auprès des consommateurs, il serait incongru d'ignorer par la suite une reconnaissance dont elle bénéficierait en pratique. Les consommateurs sont en effet plein de ressources et sont capables de s'adapter aux évolutions mercatiques diverses. La distinctivité permettant de protéger l'intérêt général et la fonction essentielle d'identification commerciale, il serait incompréhensible de ne pas protéger une marque qui répond en tout point à ces finalités. Une vision pragmatique nous permettra alors de considérer que les marques olfactives peuvent intégrer la sphère du droit grâce à un usage créateur de distinctivité (**Section 2.**), de même que lorsque leur distinctivité est faible (**Section 1.**).

[1088] Sur la représentation graphique des marques olfactives, V. *supra* n° 250 et s.

Section 1. La protection de la marque olfactive faible

376. Une intensité permettant d'ouvrir la porte de la distinctivité. La faible distinctivité apparait au premier abord comme un frein à la validité des marques olfactives. Nous prendrons cependant le parti de la considérer plutôt comme un atout. La distinctivité est en effet une notion pragmatique qui va permettre selon le contexte de rendre le signe olfactif admissible. Ainsi, si la marque faible peut être protégée (§**1.**), une marque peu ou pas distinctive peut aussi être admise au sein d'une marque complexe (**§2.**)

§1. La validité des marques faibles

377. La marque faible repose sur un concept qui l'oppose aux marques fortement distinctives, même si ce concept n'est pas reconnu formellement dans notre système juridique (**A.**). L'application de la jurisprudence relative aux marques faibles aux marques olfactives permettrait sans doute de leur reconnaitre une protection, si minime soit-elle (**B.**)

A. Le concept de marque faible

378. L'idée d'enregistrer des marques faibles à côté de marques plus fortes est exclue du droit interne par principe (**1.**). En pratique toutefois, il est possible de constater une émergence de ces marques (**2.**).

1. Une exclusion de principe des marques faibles en droit français

379. L'existence avérée de marques fortes. Il ne fait aucun doute à l'heure actuelle que la distinctivité des marques comporte des degrés d'intensité variable. Ainsi, la marque de haute renommée, prévue à l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, est une marque dont la notoriété est telle que l'on permet à son profit l'assouplissement du principe de spécialité[1089]. Cette forte distinctivité permet alors d'étendre la protection de telles

[1089] Y. SAINT-GAL, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire », *RIPIA* 1956, n°s 25-26, p. 76 et s. : « *Pour assurer une protection efficace de ces marques contre le risque d'exploitation parasitaire, il convenait d'assouplir, en ce qui les concerne, l'application du principe de spécialité* ».

marques, ainsi qu'aux marques similaires, à l'ensemble des produits et services et non seulement à ceux visés au dépôt. Le droit de l'Union reconnait aussi ces marques à travers l'article 5§2 de la Directive. En l'absence de définition légale précise, la Cour de justice a défini la marque notoire comme « *une marque connue d'une large fraction du public, qui exerce un pouvoir d'attraction indépendant des produits ou services qu'elle désigne* »[1090] et qui bénéficie dès lors d'une protection renforcée. A côté de ces marques renommées, les marques notoires permettent une protection en l'absence d'enregistrement. Cette marque notoire est définie comme une marque « *connue d'une partie significative du public concerné* »[1091]. Au regard de cette reconnaissance de la variabilité de la distinctivité des marques qui permet l'extension de sa protection, pourquoi ne pas permettre *a contrario*, l'enregistrement de marques de portée limitée qui auraient un pouvoir d'attraction plus faible du fait de leur moindre reconnaissance en tant que marque par le public ? Il semble néanmoins que le droit interne exclut cette possibilité.

380. L'exclusion des marques faibles au sein du système français. Selon la définition de Messieurs Evrard et Peters, « *les marques faibles sont celles qui jouissent d'un pouvoir distinctif moins élevé. En général, il s'agit de marques qui évoquent, directement ou indirectement, les qualités du produit ou du service et qui, par ce fait, ne se distinguent pas nettement des marques concurrentes qui évoquent les mêmes qualités* »[1092]. Ce système de « *hauteur distinctive* »[1093], en place dans divers Etats européens comme l'Italie, l'Allemagne ou encore le Benelux[1094], protège alors davantage les marques renommées, dites fortes, tandis que les autres marques, si elles sont admises à l'enregistrement, ne bénéficient que d'une protection limitée. Admettre l'existence de marques « faibles » au côté de marque « fortes » reviendrait alors à conférer un degré de protection différent à la marque selon son degré de distinctivité. En France, l'enregistrement confère au contraire un droit qui est réputé similaire

---

[1090] CA Paris, 20 novembre 1996, *PIBD* 1997, n°626, III, p. 95 ; CA Paris, 25 février 2000, *D*. 2000, AJ, p. 207, obs. B. Poisson « Connexion » ; CA Paris, 18 mai 2001, *PIBD* 2001. 730. III, p.576, « Chaumet ».

[1091] CJUE 14 septembre 1999, *General Motors Corp. c/Yplon*, aff. C-375/97, *RTD com*. 2000, p. 87, obs. J.-Ch. Galloux.

[1092] J.-J. EVRARD et PH. PETERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, éd. Larcier, Bruxelles, 2000, p. 31.

[1093] M. DONATO, *Les nuances de couleurs en droit des marques*, Mémoire sous la direction du professeur Georges Bonet, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2004, p. 39.

[1094] Depuis l'arrêt « Juicy fruit » rendu par la Cour de justice du Benelux le 5 octobre 1982, *Wrigley c/ Benson,* aff. A 81/4, cité par A. BRAUN, *Précis des marques de produits : loi uniforme Benelux, loi belge, droit internationa*l, Larcier, 3° éd., 1995. Cet arrêt énonce que la ressemblance entre deux signes « *peut dépendre du pouvoir qu'a ce signe d'éveiller dans l'esprit du public des associations avec la marque ; qu'il suit de ce qui précède qu'un rapport existe bien entre le pouvoir distinctif de la marque et l'étendue de la protection qui s'y attache ; qu'en effet une marque dotée d'un pouvoir distinctif faible, qui remplit donc la fonction mentionnée moins bien qu'une marque à pouvoir distinctif plus grand, se rappellera moins facilement au souvenir du public par l'emploi d'un autre signe* ».

quel que soit la marque dont il est question. Le droit français, en dehors des hypothèses de marques renommées, ne reconnait donc pas de degré de distinctivité. En pratique, la marque est soit distinctive et bénéficie d'une protection, soit elle ne l'est pas et se voit refuser l'enregistrement. La jurisprudence affirme depuis longtemps cette exclusion en indiquant que « *la marque faible et son prétendu corollaire, la protection faible, ne sont pas des notions consacrées par le droit français* »[1095]. Ainsi, les marques prétendument faibles sont protégées au même titre que les autres[1096].

2. *La marque faible, une réalité*

381. L'existence des marques évocatrices en pratique. Comme nous l'avons affirmé, un signe est distinctif ou ne l'est pas. Dans les faits néanmoins, comme le soulignait Paul Mathély, « *le caractère distinctif peut varier de degré et d'intensité. Il est conforme au bon sens de tenir compte de cette réalité. C'est là qu'il convient de distinguer les marques fortes et les marques faibles. Cette distinction n'a rien de juridique. Mais elle correspond à une situation de fait, qui influe sur l'appréciation de l'étendue de la protection conférée* »[1097]. Cette constatation n'a pas échappé à Jacques Azéma qui, face à une jurisprudence qui maintient son refus de reconnaitre cet état de fait, affirme que « *les mots ne doivent pas cacher la réalité et si le terme est exclu, la notion de marque faible est inhérente à la matière* »[1098]. C'est une évidence : en pratique, l'existence des marques faibles est avérée. Il s'agit des marques évocatrices. Ces marques faibles sont depuis plus de trente ans déjà reconnues par la jurisprudence[1099]. Ainsi, est évocatrice une marque qui ne contient quasiment aucun élément arbitraire. Il en résulte que ces éléments sont plus ou moins liés directement au produit ou au service qu'ils désignent, de sorte que cette marque ne devrait pas, en théorie, être acceptée comme telle car elle ne répond pas à l'exigence de distinctivité et prive les concurrents de l'usage de tels signes. En pratique pourtant, il est admis que lorsque l'allusion est habile, que la marque ne fait que suggérer le produit ou le service, elle peut être déposée sans priver les autres opérateurs économiques car « *les éléments indispensables à la*

[1095] Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-11.355, *Bull. civ.* IV, n° 196 ; CA Paris, 27 janvier 1981, *PIBD* 1981, III, p. 168 ; CA Paris, 5 février 1985, *D.* 1986, I.R., p. 90, obs. Burst J.-J. ; CA Paris, 29 mai 1986, *Ann. propr. ind.* 1987, p. 143 ; CA Paris, 10 avril 1996, *RJDA* 1996, n° 12, n° 1556 ; CA Paris, 17 janvier 2000, *Ann. propr. ind.* 2000, p. 100.

[1096] Cass. com. 7 décembre 1983, *Bull. civ.* IV, n° 342, *Ann. propr. ind.* 1984, p. 29 ; « Camping Gaz » ; Cass. com. 18 mai 1993, *Bull. civ.* IV, n° 196 ; CA Paris, 14 avril 1995, *PIBD* 1995, p. 592. III, p. 354 ; CA Paris, 17 janvier 2000, *Ann. propr. ind.* 2000, p. 100.

[1097] P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, *op. cit.,* p. 305.

[1098] J. AZEMA, « Marques fortes et marques faibles », *Lamy droit commercial* 2013, n° 2175.

[1099] V. par ex. pour un arrêt ancien : CA Paris, 8 novembre 1982 : *PIBD* 1983, III, p. 9.

désignation ou à la description des produits ou services désignés restent à la disposition des concurrents »[1100].

Ces marques fortement allusives sont très prisées par les déposants du fait de leur efficacité concrète. En effet, les consommateurs, face à une multitude d'offres toutes différentes dans un univers souvent surchargé, auront davantage de facilités pour repérer une marque évocatrice car le lien avec le produit transparait aisément. Ainsi par exemple, est évocatrice mais valable la marque *Zeste* pour désigner une boisson[1101], la marque *Foca* pour du matériel optique[1102], la marque *Securitas* pour des services de protection[1103] ou encore la marque *Planète* pour des émissions de télévision relatives aux voyages[1104]. Il pourra aussi s'agir de néologismes évocateurs, comme *Le Pariscope* pour un magazine relatif à l'actualité culturelle parisienne[1105] ou *Pharmaboutique* pour de la parapharmacie en ligne[1106]. Enfin, cette possibilité est aussi offerte aux slogans ou expressions comme *Symphonie majeure, la thalasso en Ré* pour désigner des services dans un centre situé sur l'Île de Ré[1107], ou *Petites récoltes* pour distinguer du vin[1108]. Plus récemment encore, ont été admises des marques telles que *French Touch* pour des boissons[1109] ou encore *Gourmand* pour des desserts, jugeant que cet adjectif est relatif aux mangeurs et non au produit en lui-même[1110]. Les marques figuratives évocatrices sont rares en pratique. Nous citerons toutefois la représentation d'une pomme, déjà évoquée, pour désigner de la lingerie féminine, la rapprochant du fruit défendu[1111].

382. Vers une reconnaissance jurisprudentielle en France. Si la France refuse de considérer qu'il existe des degrés de distinctivité, cette conception n'est pas celle retenue par le droit unioniste qui reconnait depuis quelques années déjà la variation de l'intensité de la distinctivité selon les marques dont il est question : il existe alors des marques fortement distinctives et d'autres faiblement distinctives, et donc d'une certaine manière des marques

[1100] G. BONET, A. BOUVEL, *J. Cl. Marques, dessins et modèles*, fasc. 7112, « Distinctivité du signe », n° 19.
[1101] CA Paris, 17 octobre 1988 : *PIBD* 1989, III, p. 170 ; *RTD com*. 1989, p. 233, obs. Chavanne et Azéma.
[1102] CA Paris, 10 octobre 1991 : *PIBD* 1992, III, p. 112.
[1103] TGI Paris, 6 juillet 1995 : *PIBD* 1995, III, p. 470.
[1104] TGI Paris, 22 octobre 1999 : *PIBD* 2000, III, p. 111
[1105] CA Paris, 4e ch. B, 15 janvier 1999, n° 1996/20282 : *JurisData* n° 1999-022681.
[1106] CA Paris, 11 juin 1979, *PIBD* 1979, n°241, III, p. 277.
[1107] CA Paris, 5 mai 1999 : *PIBD* 1999, III, p. 303).
[1108] Cass. com., 6 mars 2007 : *PIBD* 2007, n° 851, III, p. 301
[1109] CA Versailles, 26 novembre 2009 : *PIBD* 2010, n° 911, III, p. 95.
[1110] CA Versailles, 17 février 2012 : *PIBD* 2012, n° 960, III, p. 276.
[1111] TGI Paris, 11 juillet 1984, précité

faibles et des marques fortes[1112]. Selon la Cour de justice une marque est fortement distinctive selon deux critères : « *si elle présente certaines caractéristiques auditives, visuelles ou conceptuelles qui la distingue de façon particulière d'autres signes* » et compte tenu de sa notoriété[1113]. Une marque qui ne répondrait pas à ces critères serait considérée comme intrinsèquement peu distinctive[1114], ce qui emporte des conséquences, nous le verrons, sur le degré de protection de la marque. La distinction entre les marques fortes et les marques faibles a été reprise par l'OHMI[1115], qui l'a par ailleurs intégrée au sein de ses *directives relatives à la procédure d'opposition*[1116].

En France on considère qu'aucune scission n'existe entre deux types de marques, conformément au principe *Ubi lex non distinguit.* Or la pratique démontre que depuis longtemps déjà la jurisprudence utilise l'expression de « *marques de caractère faiblement distinctif* »[1117]. Ainsi divers arrêts ont considéré que « *ces marques faibles ou très faibles* » devaient recevoir une protection moindre[1118]. Aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence de ces marques faibles, corrélée par une jurisprudence abondante qui ne dément pas cette constatation. Ainsi, sous la plume de Monsieur Caron[1119] ou encore celle de Monsieur Azéma[1120], nous constatons cette reconnaissance *de facto* des marques faibles par la jurisprudence. Il n'est alors plus possible de nier l'existence de cette « *réalité objective* »[1121] : les marques faibles existent bel et bien en France.

[1112] CJUE, 11 novembre 1997, *SABEL*, aff. C-251/95, Rec. I. 6191, *RTD com*. 1998, p.740, obs. M. Luby - CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, aff. C-39/97, *Rec.* I, p. 5507, *PIBD* 1999, n°668, III, p.28 ; OHMI, opp., 15 février 2000, Country, 222/2000.

[1113] CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd c/ Loint's : RTD com*. 2000, p. 108, obs. G. Bonet ; *RDPI* 1999, n° 102, p. 44.

[1114] *Ibid.*

[1115] OHMI, procédure d'annulation du 6 juin 2001, n° C000478966111, qui considère en l'espèce que le terme *Stream* qui signifie dans le domaine considéré "un flot d'informations" est « plutôt faible, compris par la plupart des danois ».

[1116] OHMI, *Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D,* p. 3 *: « Dans la doctrine générale concernant les marques ainsi que dans la pratique actuelle de l'Office - y compris des chambres de recours - et dans les États membres, une distinction est habituellement établie entre marques «faibles» et marques «fortes». Dans ce contexte, la «force» d'une marque correspond au «degré» de caractère distinctif utilisé dans le langage de la Cour. Les marques «faibles» sont celles dont le degré de caractère distinctif intrinsèque est peu important ».*

[1117] CA Paris, 4ème ch., 9 mai 1984, *Somaf, D*. 1985, p. 81, obs. J.-J. Burst.

[1118] V. par ex. : CA Paris, 4ème ch., 18 septembre 1985, *Perspectives*, *Ann. Propr. ind*. 1986, p. 234 – CA Paris, 4ème ch., 12 décembre 1895, *Vroone,* PIBD 1895, III, n° 188.

[1119] CARON, « Vers la consécration des marques faibles en droit français », *Com. com. électr*. 2004, comm. n° 16, note sous CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 25 septembre 2003, *SAS Netplus communications et al. c/ Sté Accor et al* : « *les marques en question pour les services auxquelles elles se rapportent sont faiblement distinctives* ».

[1120] J. AZEMA, « Marques faibles et marques fortes », note sous arrêts : CA Paris, 27 novembre 2002, 4e ch. A, RG 2001/15809 ; CA Paris, 27 novembre 2002, 4e ch. A, RG 2002/03748 ; CA Paris, 4 décembre 2002, 4e ch. A, RG 2001/01099 ; CA Paris, 4 décembre 2002, 4e ch. A, RG 2000/23173) , *RTD Com*. 2003 p. 499.

[1121] A. R. BERTRAND, *Droit des marques-signes distinctifs-nom de domaine*, Dalloz Action, 2005-2006, « Chapitre 3, Marque valide », n° 3.122 b), p. 57.

B. La faiblesse, un avantage pour la marque olfactive ?

383. La définition en étant donnée, utiliser la notion de marques faibles au profit des marques olfactives est-il possible, ou du moins utile ? Nous tenterons de répondre à ces questions à travers l'étude de l'applicabilité du concept aux odeurs (**1.**), avant de nous pencher sur son efficience en pratique (**2.**).

1. L'applicabilité du concept aux signes atypiques

384. Un système qui n'est pas réservé aux marques classiques. Afin de savoir si la marque olfactive peut éventuellement être une marque faible, il apparait utile de réfléchir à la nature même du concept, ce pourquoi il existe. La nécessité de consacrer l'existence des marques faiblement distinctives résulte de deux constats liés entre eux. Tout d'abord, l'accroissement de l'offre de produits ou de services leur donne une durée de vie plus courte, les consommateurs n'étant plus très fidèles aux marques mais davantage attirés par la nouveauté. L'accroissement du rythme de la vie économique a engendré parallèlement un accroissement des demandes de marques et corrélativement une raréfaction des signes disponibles, ce qui diminue alors la marge de manœuvre des opérateurs économiques quant au choix de leurs marques. Ensuite, les consommateurs évoluant, les marques évocatrices sont aussi les plus faciles à repérer, ce qui accroit leur potentiel économique. « *Il est certain que sur le plan juridique la meilleure marque est celle qui ne veut rien dire, alors que pour des raisons psychologiques les déposants choisissent souvent des marques évocatrices* »[1122]. Ainsi, face à ces constatations[1123], les offices de dépôt ont permis l'enregistrement de marques faiblement distinctives pour s'adapter à la pratique. En contrepartie il a donc fallu, afin de permettre la protection de l'intérêt général, s'assurer que ces marques ne priveraient pas indument les concurrents de l'utilisation des termes composants la marque évocatrice, raison pour laquelle ces marques sont reconnues en pratique, pour permettre l'application d'un régime de protection amoindri[1124].

Ces constatations nous permettent alors d'étudier la question de l'admission de marques évocatrices au profit des marques olfactives. Ces marques sont sollicitées pour la même raison

[1122] J. AZEMA, « Marques fortes et marques faibles *», Lamy droit commercial* 2013, n° 2175.
[1123] Pour un exposé de ces constatations, V. J. MONTEIRO, « La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire », *Propr .industr*. 2009, étude 12, point n° 6.
[1124] Sur la protection des marques faibles, V. *infra* n° 364.

que l'on accorde davantage d'enregistrements en pratique, à savoir la saturation des registres qui ne permettent plus véritablement aux entreprises de déposer une marque efficace et originale. Dans l'esprit donc, la marque olfactive peut être considérée comme une marque faible enregistrable. De plus, au regard du principe de non-discrimination, une marque olfactive, si elle est représentée graphiquement, doit pouvoir bénéficier du même régime que les autres types de marques. Enfin, nous avons constaté que le rejet de la marque olfactive, s'il avait lieu pour certains produits odorants, serait fondé sur le non-respect de la distinctivité, notamment du fait de sa descriptivité ou de son caractère usuel. Or, dans le cas des marques faiblement distinctives, il s'avère que l'on tolère des marques qui en réalité ne répondent pas, ou peu, à la condition de distinctivité. En effet, les consommateurs ne sont pas toujours en mesure, face à une marque faible, de savoir qu'il s'agit d'une marque et non d'une propriété du produit ou du service. Nous pensons que dans les faits certaines marques évocatrices sont descriptives et ne respectent pas la condition autonome de distinctivité. A notre sens donc, il n'existerait pas ici de motif de rejet des odeurs dans la sphère du droit des marques. Une réserve demeure toutefois : toutes les odeurs ne peuvent être évocatrices.

385. L'adaptabilité aux odeurs : les odeurs évocatrices. Pour être admise, la marque doit être évocatrice. Pour ce qui est des marques nominales ou figuratives, domaine de prédilection des marques faibles, il s'agit alors d'autoriser le dépôt de marques qui font une allusion plus ou moins directe au produit qu'elles couvrent. La marque évocatrice serait celle qui nécessite de la part du consommateur un effort intellectuel pour transformer un message suggestif ou émotionnel en évaluation rationnelle, une « *gymnastique intellectuelle* » est nécessaire en somme[1125]. Quelle serait alors la marque olfactive évocatrice ? Le dictionnaire Larousse définit le caractère évocateur comme celui qui a la propriété de faire naitre des images, des souvenirs ou encore des représentations de l'esprit. N'est-ce pas la particularité des odeurs ? Il parait indéniable que, pour faire le lien entre une odeur évocatrice et le produit, le cerveau se chargera seul d'indiquer au client ce que l'odeur lui instille comme idée. L'odeur est par nature évocatrice. En lien avec les produits, il s'agirait alors de permettre l'enregistrement de marques selon deux profils différents. Tout d'abord, il serait possible d'envisager, comme nous l'avons déjà évoqué, de demander l'enregistrement, pour des produits normalement odorants, d'une marque constituée d'une odeur « cadre » rappelant un composée du produit en cause, valable par exemple pour toute une gamme de produits

[1125] *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3ème millénaire ?*, Colloque organisé par le Centre Paul Roubier à l'occasion de son 30e anniversaire, Lyon, 10 et 11 mai 2000, Paris, Litec, 2001, p. 173.

désodorisants. Il serait aussi envisagé de déposer une odeur de monoï pour des produits solaires, cette odeur évoquant les vacances et la plage. Ensuite, il serait aussi envisageable de demander le dépôt d'odeurs évocatrices pour des produits normalement non odorants, ce qui supposerait qu'une odeur puisse leur être rattachée : les marques de fournitures de maroquinerie pourraient peut-être revêtir l'odeur du cuir, tandis que les véhicules pourraient sentir le « neuf ». Au regard de ces constatations, il apparait alors possible de reconnaitre que la marque olfactive peut être une marque faible et, partant, peut être enregistrée sans encourir les reproches liés à son absence de distinctivité. Tout dépendra alors de l'appréciation faite par les autorités en charge de l'enregistrement des marques.

2. L'utilité de l'application en pratique

386. Un enregistrement facilité. La marque faible étant une notion qui n'est pas juridiquement approuvée, l'appréciation par les juges, qui est souveraine[1126], semble parfois chaotique, aucun élément ne permettant de délimiter clairement ce qui est une marque faible et ce qui ne l'est pas. Selon la jurisprudence, des signes assez similaires ont été jugés tantôt valables, tantôt nuls. Ainsi pour un exemple connu, la marque *Etalon* pour désigner une revue relative à ces chevaux a été annulée[1127], tandis que la marque *Cavalier*, pour une revue hippique a été jugée valable[1128]. Au regard de ce constat, c'est donc à la jurisprudence seule de considérer si, oui ou non, la marque olfactive peut entrer dans ce concept. Il n'existe pas à l'heure actuelle de critère stricte permettant de définir la marque faiblement distinctive. Néanmoins, certaines décisions laissent à penser que l'admission est large dans ce domaine. En effet, la marque *Femme* a été reconnu valable pour un parfum[1129] alors que cette marque décrit la destination du produit, ce qui relève clairement de la descriptivité, de même que la marque *Halloween* pour des sucreries[1130] ou *Abracadabra* pour désigner des divertissements et spectacles[1131].

[1126] Cass. com., 2 juin 1992 : *PIBD* 1992, 528, III, p. 461.
[1127] TGI Paris, 11 janvier 1989 : *PIBD* 1989, 455, III, p. 275.
[1128] TA Paris, 20 mars 1975 *: PIBD* 1975, 149, III, p. 217.
[1129] CA Paris, 4e ch. B, 6 juin 1997 : *JurisData* n° 1997-023257 ; *Ann. propr. ind*. 1998, p. 181. – CA Paris, 14 avril 1999 : *PIBD* 2000, III, p. 513.
[1130] TGI Paris, 28 décembre 1998 : *PIBD* 1998, III, p. 377. – TGI Paris, 23 juin 2000 : *Propr. intell*. janvier 2001, p. 36.
[1131] CA Paris, 4e ch. B, 30 avril 1998, n° 95/25924 : *JurisData* n° 1998-021900 ; *Gaz. Pal*. 1998, 2, somm. p. 539.

Enfin, la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l'Union Européenne permet de renforcer ce sentiment de facilité d'enregistrement à travers son arrêt Baby Dry[1132]. La combinaison des deux termes apparait dans un premier temps descriptif, les langes aux Royaume-Uni étant souvent qualifiés par l'expression "to keep baby dry". La destination des produits, maintenir bébé au sec, est manifeste dans cette marque. La Cour de justice admet néanmoins sa validité en affirmant qu'une marque peut être composée d'éléments purement descriptifs car « *tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque* ». Chacun des termes est descriptif mais pris ensemble, leur juxtaposition ne forme pas une expression descriptive. La solution engendre alors une grande incertitude quant aux signes qui seront refusés car elle permet l'enregistrement de nombre de marques très évocatrices. La jurisprudence ultérieure précisera toutefois que la combinaison devra créer une impression suffisamment éloignée de la simple somme de ses termes, ce qui induit un certain maintien de la distinctivité en pratique[1133].

387. Une protection peu efficace en pratique. En dehors des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence semble surprotéger les marques faibles en les considérant à l'égal des marques distinctive traditionnelles[1134], il semble qu'un décalage existe entres les marques fortes et les marques faibles. Alors que les marques fortes bénéficient de l'intégralité des procédés mis en place en vue de protéger les marques en vigueur, la protection de la marque réputée faible est illusoire. Cette dernière ne sera protégée que dans le cadre d'une reproduction totale mais devra supporter sans pouvoir se défendre l'imitation et l'utilisation du signe dans son acception courante, le risque de confusion étant par ailleurs dans ce cas apprécié sévèrement[1135]. En effet, « *une marque faible, parce qu'elle n'est distinctive qu'à la limite, n'est protégée qu'en présence d'une réelle contrefaçon, mais doit admettre la*

[1132] CJUE, 20 septembre 2001, aff. C-383/99 : *Rec*. 2001, I, p. 6279 ; P*IBD* 2002, III, p. 31 ; *GA propr. intell*. 2001, p. 361, obs. B. Humblot.

[1133] CJUE, 12 février 2004, aff. C-265/00, *Campina,* précité – CJUE, 12 février 2004, aff. C-363/99, *KPN,* précité

[1134] V. sur cette tendance, J. MONTEIRO, « La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire », *Propr. industr*. 2009, étude 12, point n° 6.

[1135] V., pour des exemples d'arrêts ne caractérisant pas l'imitation : CA Paris, 12 décembre 1984, *PIBD* 1985, III, p. 188, *RTD com*. 1985, p. 755, obs. A. Chavanne et J. Azéma ; CA Paris, 3 novembre 2000, *Ann. propr. ind*. 2001, p. 178 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 29 juin 2001, nos RG : 00/11449 et 00/14694 ; CA Paris, 18 octobre 2002, *Ann. propr. ind.* 2002, p. 436 ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 3 décembre 2010, no RG : 2009/17860, *PIBD* 2011, III, p. 103.

coexistence de l'imitation, du moment que celle-ci n'est pas servile et laisse place à la distinction entre les deux signes »[1136]. Cette protection limitée, si elle peut paraitre *contra legem* puisqu'elle distingue là où la loi ne distingue pas, se justifie parfaitement dans la mesure où l'application du régime classique priverait les concurrents de l'utilisation de termes, de figures, voire d'odeurs nécessaires, ce que l'intérêt général interdit[1137].

En définitive, s'il apparait que le concept de marque faiblement distinctive pourrait être appliqué aux marques olfactives, la restriction des odeurs concernées ainsi que l'absence effective de protection en font un outil bien moins intéressant qu'il n'y parait. Peut-être en sera-t-il autrement de l'analyse de la protection des marques olfactives au sein d'un ensemble complexe.

§2. La protection de la marque olfactive au sein d'un ensemble complexe

388. La marque olfactive ne gagnerait pas à être protégée en tant que marque faible. En serait-il autrement si on considérait l'odeur comme faisant partie d'un ensemble complexe ? L'intégration de cette marque dans un ensemble, si tant est que cela soit envisageable pour une odeur, lui ferait-elle perdre toute individualité au point de bénéficier d'une protection d'ensemble ? Afin de répondre à cette question, il sera utile de définir tout d'abord la marque complexe (**A.**), avant d'envisager quelle protection en retirer (**B.**).

A. La notion de marque complexe

389. La possibilité de regroupement d'éléments non distinctifs. Dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une marque, il est possible de faire figurer, en tant que modèle de la marque, une combinaison de signes différents. Il est ainsi possible de déposer un signe nominal accompagné d'un signe figuratif ou encore d'un signe sonore. Dans la mesure où les signes n'ont pas à être de même nature, il est possible d'envisager le dépôt d'une marque complexe composée de divers éléments et intégrant une odeur. En effet, le signe n'a pas avoir

[1136] A. BRAUN, *Précis des marques de produits : loi uniforme Bénélux, loi belge, droit internationa*l, Larcier, Bruxelles, éd. 2004, n° 374, p. 406.
[1137] CA Versailles, 25 septembre 2003, *Com. com. Électr*. 2004, comm. n° 16, note Caron, « Surf and Book » ; Cass. com. 9 juin 2004, *Propr. intell*. 2004, n° 13, p. 957, obs. Buffet Delmas, « Business Class ».

un caractère similaire, ni à pouvoir être utilisé sur un même support, comme c'est le cas pour la marque sonore qui peut faire partie d'une telle marque.

En ce qui concerne cette marque complexe, il est unanimement admis qu'elle est valablement constituée lorsqu'elle comporte des éléments qui, bien que n'étant pas distinctifs en eux-mêmes, forment un ensemble ayant un caractère arbitraire[1138]. La possibilité d'enregistrer une marque complexe étant une situation de fait, à l'image de la marque faiblement distinctive, il n'existe pas de véritables règles législatives la concernant. Comme pour les marques faibles, il s'agit de remédier à l'absence de distinctivité intrinsèque d'un signe pris isolément. Cette marque complexe peut donc concerner plusieurs situations diverses, qu'il s'agisse d'enregistrer plusieurs signes dont aucun n'est distinctif[1139], ou la combinaison de signes distinctifs et de signes qui ne le sont pas[1140], le but étant ici de faire entrer le signe non distinctif dans la sphère de protection du droit des marques. Au regard de celui-ci, cet enregistrement de signes non distinctifs ne devrait pas être admis. Néanmoins, il apparait raisonnable de penser que la combinaison de ces signes puisse constituer « *une présentation ou une disposition particulière qui distinguerait l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés* »[1141]. L'agencement représente alors davantage que la somme pure et simple de ses éléments[1142]. Au final, la marque complexe formera « *un tout suffisamment distinctif pour que la marque soit valable* »[1143]. Il s'agira alors d'une union renforçatrice de marques faibles qui est largement admise par la jurisprudence[1144]. L'appréciation du caractère distinctif portera dans ce cas sur l'ensemble qui constitue la marque[1145].

[1138] V. par ex. : F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.* ; P. MATHELY, *Le nouveau droit français des signes distinctifs*, *op. cit.*, p. 69.

[1139] V. par exemple : CA Paris, 27 mars 2002, *Propr. industr*. 2003, comm. 50, note P. Tréfigny, qui a estimé qu'une marque constituée quasiment exclusivement d'éléments dénués de distinctivité était néanmoins distinctive en raison de l'impression de distinctivité d'ensemble qui se dégage de la combinaison de ces différents éléments

[1140] V. par ex. : CA Paris, 5 juillet 2002, *RDPI* 4/2003, n° 146, p. 25. – V. également CA Paris, 9 novembre 2001 : *RD propr. intell*. 11/2002, p. 24, cette marque complexe était constituée d'une partie verbale descriptive ("Grand prix des relations presse") et d'une partie figurative distinctive qui était distinctive (la représentation stylisée d'un buste).

[1141] TPIUE, 19 novembre 2009, aff. T-298/06, *1000*, point 30.

[1142] CA Paris, 14 mai 2004, *PIBD* 2004, n° 791, III, p. 447.

[1143] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Répertoire Dalloz de droit commercial*, *Marque de fabrique, de commerce ou de service,* précité., n°161.

[1144] CA Paris, 24 avril 1981, *PIBD* 1981, n°289, III, p. 228 ; CA Paris, 29 octobre 1984, *Ann. propr. ind*. 1984, p.195 ; Cass. com. 17 mai 1988, *PIBD* 1988, n°443, III, p. 486 ; CA Versailles, 4 mars 1999, *JCP E* 1999, p. 1131.

[1145] Cass. com. 31 mars 2004, *PIBD* 2004, n° 791, III, p. 444.

S'agissant plus précisément d'intégrer un signe olfactif à une marque complexe, la situation parait délicate. En effet, personne n'est amené à penser que ce concept puisse être employé pour d'autres signes que ceux se confondant visuellement, les marques nominales et figuratives étant alors les seules à pouvoir constituer une marque complexe[1146]. En pratique pourtant, il est effectivement envisageable de lier une odeur à un emballage, ou encore de créer un « logolf »[1147] dont l'odeur s'échappe, soit naturellement, soit par un frottement comme c'est le cas des testeurs de magasin. Mais rien n'empêche non plus, à côté de ces unités matérielles, l'élaboration d'unités conceptuelles. Si l'odeur ne peut être matériellement liée à un nom, elle peut l'être de manière suggestive seulement, à la manière des marques olfactives évocatrices. Selon nous, il est alors tout à fait possible de créer des marques complexes composées de signes divers, mêlant alors les sons, les odeurs avec les noms et les dessins.

390. Le maintien de l'individualité de chaque terme. Si la marque complexe forme un tout, il existe néanmoins des degrés pour chacun des signes composant la marque : des plus importants aux plus insignifiants, les plus importants étant ceux vers lesquels l'attention va se porter. Dans le cadre de la protection d'ensemble, les signes ne sont pas égaux entre eux, preuve qu'ils conservent leur individualité même au sein d'une marque complexe. Aussi, alors que certains éléments sont jugés insignifiants et ne peuvent être constitutifs d'un fait de contrefaçon, la jurisprudence de la Cour de justice préconise-t-elle, à côté de l'examen d'ensemble, de tenir compte des éléments distinctifs dominants[1148], notamment des « *qualités intrinsèques de chacun de ces composants*»[1149]. Il apparait ainsi que malgré l'impression d'ensemble, certains éléments sont aptes à retenir l'attention tandis que d'autres seront ignorés.

Cette affirmation se trouve renforcée par la possibilité, à côté de l'examen d'ensemble, de reconnaitre la distinctivité propre d'un signe faisant partie de l'ensemble[1150], lui permettant alors d'être protégé individuellement. Ainsi, l'enregistrement d'une marque complexe permettrait, à côté de la protection de l'ensemble, la protection d'un élément isolé. Trois

[1146] V. notamment pour ce point de vue, G. BONET, A. BOUVEL, *J. Cl. Marques, dessins et modèles*, fasc. 7112, « Distinctivité du signe », n° 50, qui ne font mention que des combinaisons de marques nominales et figuratives.
[1147] Logo olfactif.
[1148] CJUE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, *Sabel*, précité.
[1149] TPIUE, 23 octobre 2002, aff. T-06/01, *Matratzen* ; TPIUE, 7 juillet 2005, aff. T-385/03, *Biker Miles.*
[1150] CJUE, 16 septembre 2004, *SAT.1*, précité, point 28.

conditions doivent néanmoins être réunies[1151]. Tout d'abord, l'élément isolé doit être séparé ou séparable de l'ensemble. Cette séparation implique que le public puisse percevoir le signe indépendamment des autres. Ensuite, l'élément doit être protégeable en lui-même, ce qui suppose que la marque complexe contienne des éléments distinctifs lorsqu'ils sont considérés individuellement. Enfin, le signe isolé doit avoir un caractère essentiel et doit être capable d'exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque, cette dernière condition supposant que cet élément, s'il était seul, permettrait tout de même au public de reconnaitre la marque dont il est question[1152]. La possibilité offerte démontre que l'objet isolé possède une individualité latente, même si cette protection des éléments individuels des marques complexes reste marginale[1153].

B. Une protection relative des odeurs au sein de la marque complexe

391. Une protection d'ensemble. « *Les marques complexes sont, en principe, indivisibles ; et la raison d'être de cette indivisibilité est dans l'intention du créateur de la marque qui a entendu user simultanément de tous les signes qu'elle contient. Cette indivisibilité a ses avantages et ses inconvénients : elle permet de composer facilement une marque en donnant une forme distinctive à une dénomination ou à des signes qui, par eux-mêmes, ne seraient pas distinctifs. Les éléments de la marque complexe peuvent même être empruntés aux marques des concurrents ; l'essentiel, c'est que l'ensemble diffère, car on n'apprécie pas une marque complexe par ses détails, mais par son ensemble* »[1154]. L'intention du fondateur est alors de créer une marque unique et non une juxtaposition de marques simples. La validité d'une marque complexe repose donc sur la vision d'ensemble que l'on aura du signe ainsi crée et non sur la somme de chacun de ses éléments pris isolément. Dès lors, l'examen de la validité de cette marque, si elle nécessite de porter attention aux éléments qui la composent, devra en tout état de cause reposer sur son appréciation d'ensemble[1155]. Il

---

[1151] Pour un exposé de ces conditions, V. P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, *op. cit*., p. 340.
[1152] Pour une application de ce principe, V. par exemple CA Paris, 4ème ch. A, 16 octobre 1996 : « *L'enregistrement d'une marque complexe protège non seulement la marque prise en son ensemble mais encore un ou plusieurs éléments isolés de celle-ci lorsque cet élément est matériellement séparé ou, à tout le moins, détachable de l'ensemble de la marque, est revêtu d'un caractère indépendant à l'égard des objets désignés et d'un caractère essentiel lui conférant à lui seul la capacité d'exercer toute ou partie de la fonction distinctive dévolue à la marque* ».
[1153] Pour un ex., CA Paris, 31 octobre 1991, *RTD com*. 1992, p. 369.
[1154] A. LABORDE, *Traité des marques de fabrique et de commerce*, Sirey, Paris, 1914, n° 36, p. 37.
[1155] CJUE, 16 septembre 2004, *SAT.1*, précité, point 28.

est en effet de jurisprudence constante que la distinctivité d'une marque complexe s'apprécie dans sa globalité[1156], la Cour de cassation ayant récemment rappelé aux juges du fond que cette appréciation devait se faire sans se laisser influencer par un des éléments de la marque pris isolément, mais devait procéder d'une vision globale[1157].

De cette manière, il y aura contrefaçon dès lors qu'un concurrent reprendra dans une large mesure les éléments protégés, formant ainsi une unité qui laisse la même impression d'ensemble. En effet, « *le public conçoit le signe d'une manière globale sans se livrer à une analyse de ses éléments constitutifs* »[1158], de sorte que cette impression ne doit pas pouvoir être reproduite par les concurrents. Si l'on considère, comme nous l'avons suggéré, que l'odeur peut être conceptuellement intégrée au sein d'un de ces ensembles indivisibles, il sera alors admis une protection partielle de celle-ci, limitée à cet ensemble, mais une reconnaissance tout de même de signe atypique.

392. Une protection limitée. La protection de la marque olfactive au sein d'une marque globale du fait de son appréciation d'ensemble est une opportunité non négligeable. Il convient toutefois d'envisager la protection du signe olfactif en tant que tel au sein de cet ensemble. La protection isolée d'un élément de la marque, que nous avons abordé, n'est pas envisagée en l'espèce car nous traitons ici de l'odeur qui ne serait pas protégeable en elle-même faute de distinctivité, c'est-à-dire en réalité des odeurs considérées comme descriptives ou usuelles au regard des produits odorants concernés[1159]. En effet, si l'on évoque sa protection par le bais des marques complexes, c'est uniquement dans l'hypothèse où on ne lui reconnaitrait pas de manière isolée cette distinctivité, nul besoin sinon d'avoir recours à ce subterfuge. Or, l'absence de distinctivité la prive aussi de protection au-delà de la marque complexe. En effet, si le signe est protégé au sein de l'ensemble, il est par contre évident

[1156] CJUE, 11 novembre 1997, *Sabel*, précité. V. par ex. : Cass. com., 27 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.264 ; Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-18.046, *D*. 2004, p. 143, Cassation de l'arrêt qui retient que l'identité, tant visuelle que phonétique et intellectuelle des signes comporte un risque certain de confusion, en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle a relevées entre les signes litigieux et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite pas les marques.
[1157] Cass. com., 27 janvier 2009, *PIBD* 2009, n° 893, III, p. 925 ; *Propr. intell*. 2009, n° 31, p. 189, obs. M. Sabatier. V., pour une application de cette directive d'interprétation : CA Bordeaux, 3 novembre 2011, *PIBD* 2012, n° 953, III, p. 2.
[1158] CJUE, 11 novembre 1997, *Sabel*, précité.
[1159] Ces marques peuvent toutefois acquérir leur caractère distinctif par l'usage qui en est fait, V. *infra* n° 380.

qu'aucune action en contrefaçon ne peut être accueillie contre un concurrent qui utiliserait ce signe, faute pour ce dernier d'être essentiel et distinctif[1160].

Quelle serait alors, à défaut de reconnaissance d'une protection individuelle, la protection d'un signe olfactif intégré à une marque complexe en dehors de cette combinaison ? Il semble qu'elle serait en réalité nulle. En effet, s'ajoutant à l'impossibilité de faire valoir un droit sur cet élément, il est encore possible à l'examinateur de demander la renonciation totale à invoquer un droit sur ce signe lors d'un litige[1161]. Ainsi, si l'on considère que l'enregistrement dudit signe est susceptible de créer des doutes sur l'étendue de la protection ainsi conférée, notamment lorsque le signe n'est pas clairement délimité ou apparait trop peu distinctif, il est loisible à l'examinateur de demander cette renonciation afin de permettre aux concurrents de connaitre avec exactitude les signes toujours disponibles et ainsi les utiliser. En pratique, l'utilisation de ces « disclaimers » conduit à deux situations différentes. Tout d'abord, si l'on est en présence d'une marque comportant au moins un élément distinctif, la renonciation emporte l'accord du déposant à ce que l'élément non distinctif soit considéré comme négligeable au sein de sa marque. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'une marque dont aucun élément n'est distinctif, la renonciation conduira à ne protéger que le signe dans sa configuration de base, permettant alors l'utilisation de chaque élément par un concurrent dans une configuration même proche, mais différente[1162]. En pratique, l'enregistrement d'une odeur pourrait paraitre comme dangereux car trop vague et ne permettant pas une délimitation correcte du champ de protection. La renonciation nécessaire à ce signe par le déposant emporterait alors davantage encore de mépris pour ce signe qui, en plus de ne pouvoir être protégé individuellement, serait tenu pour négligeable au sein de l'ensemble, et ne pourrait être protégé que dans le cadre d'une reproduction servile, laissant alors une large possibilité d'utilisation pour les concurrents.

En conclusion, le recours à la théorie des marques complexes pour les odeurs suppose que celles-ci ne soit pas considérées comme distinctives et ne puissent donc pas être enregistrées

[1160] V. par ex. : TGI Paris, 14 février 1984, *PIBD* 1984, III, p. 175, n° 350 ; TGI Paris, 8 mars 1982, *PIBD* 1982, III, p. 156, n° 305.

[1161] Article 38§2 du Règlement du conseil n° 40/94 sur la marque communautaire : « *Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire* ».

[1162] Pour une explication plus approfondie du mécanisme de renonciation, V. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, note sous TPIUE, 19 novembre 2009, *1000*, *Propr. Industr*. 2010, comm. 5, p. 45.

seules. Nous pensions que ces marques, intégrées à une marque complexe, gagneraient en légitimité et surtout en applicabilité. Néanmoins, en pratique, si elles sont effectivement utilisées à titre de marques dans l'ensemble, elles ne bénéficieraient d'aucune protection en soi, mais seulement dans leur configuration globale. Cette démonstration aura eu le mérite de montrer que les odeurs, intégrées à une marque complexe ou simplement considérées comme des marques faibles, ne gagneraient pas réellement leurs lettres de noblesse. Il s'avère alors indispensable d'étudier ce qui nous parait être le seul moyen légal de donner une véritable place aux marques olfactives en l'absence de reconnaissance d'une distinctivité de principe : l'acquisition de la distinctivité par l'usage.

Section 2. La possibilité d'acquisition de la distinctivité par l'usage

393. L'acquisition traditionnelle du droit de marque par l'usage. L'usage est de la nature même de la marque car c'est par l'usage que le signe remplit sa fonction distinctive[1163]. Il est alors permis de penser que l'usage d'une marque, reconnue par les consommateurs en tant que telle, devrait permettre d'acquérir un droit privatif. En effet, cet usage démontre que la marque répond à son objet spécifique et remplit sa fonction essentielle, qui est de permettre de distinguer les marques des opérateurs de celles de leurs concurrents[1164]. De ce fait, durant de nombreuses années, l'acquisition du droit sur la marque ne nécessitait pas d'enregistrement mais simplement un usage effectif de celle-ci. Ainsi, au sein de la loi du 27 juin 1857, et jusqu'à la loi du 31 décembre 1964, le droit pouvait être constitué par le seul usage. L'adoption de lois nouvelles a toutefois été commandée par la nécessite de maintenir une certaine sécurité juridique au sein des droits de propriété industrielle qui, devenant trop nombreux, ne permettaient plus de garantir le respect de l'étendue des droits de chacun, faute de pouvoir les connaitre avec précision. C'est la raison pour laquelle le dépôt d'une demande d'enregistrement est devenu, en droit français puis par la suite au sein du droit de l'Union, le mode privilégié d'acquisition des droits sur la marque.

[1163] Sur la distinctivité intrinsèque des marques d'usage, notamment dans les Etats Anglo-Saxons, V. *supra* n°87 et s.
[1164] Sur l'objet et la fonction de la marque, V. *supra* n° 190 et s.

394. La nécessité du maintien de l'usage du fait de la variabilité de la distinctivité des marques. En pratique, il n'était pas possible d'abandonner totalement le principe d'une acquisition par l'usage. En effet, la marque, non distinctive en théorie, peut tout à fait se révéler être une parfaite marque en pratique. La marque est en effet dynamique et sa distinctivité varie selon le succès qu'elle rencontre. « *C'est la perception du public qui donne sa valeur à la marque* »[1165] et cette perception fluctue du fait de son usage. La marque peut ainsi devenir banale ou ne pas être utilisée ce qui entrainera la déchéance de son titulaire. Elle peut à l'inverse devenir si célèbre que sa protection sera élargie au-delà des produits ou services visés à l'enregistrement. Du fait de cette variabilité de la distinctivité d'une marque, il apparait impossible de renoncer à tenir compte de l'usage au sein du droit des marques. C'est ainsi que le droit permet, comme c'était le cas auparavant, de faire naitre une marque du fait de son usage alors qu'elle ne peut prétendre à la protection par la voie de l'enregistrement classique, faute de distinctivité.

Issue à l'origine de l'article 6 quinquies C) 1) de la Convention d'Union de Paris[1166], l'acquisition du droit de marque par l'usage fut très tôt reconnue par la jurisprudence dans un arrêt rendu en 1901 concernant la marque *Société* pour le roquefort du fait de la longue exploitation de cette marque et de sa notoriété[1167]. Ensuite, dans un célèbre arrêt relatif à la marque *Verrerie de Biot*, rendu par la Cour de cassation le 7 mai 1980[1168], la Cour pris en considération l'usage du signe depuis son premier dépôt pour en apprécier la distinctivité. Cette jurisprudence ne s'est jamais démentie[1169], au point que la loi de 1991 en a consacré le principe à l'article L. 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle qui affirme que la distinctivité peut être acquise par l'usage, sauf pour le cas des marques constituées « *exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle* ». L'article 3, § 3, de la directive 89/104/CEE sur les droits de marque pose quant à lui qu' « *une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle […] si, avant la date de la demande*

[1165] J. MONTEIRO, « La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire », art. précité, point n° 25.
[1166] L'article pose que « *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* ». La jurisprudence s'est basée sur ce texte alors même qu'il ne vise que la marque enregistrée dans l'un des États de l'Union et protégée "telle quelle" dans les autres États de l'Union. Il ne s'agissait donc pas de protéger la marque d'usage nationale dans son propre État.
[1167] Cass. req., 29 octobre 1901, *Ann. Propr. ind*. 1902, p. 344.
[1168] Cass. com., 7 mai 1980, pourvoi n° 78-11.743, *Ann. Propr. ind*. 1980, p. 164, note P. Mathély.
[1169] V. par ex. : CA Paris, 23 juin 1981, *D*. 1982, jur., p. 434, note Y. Reboul ; *RTD com*. 1983, p. 77, obs. A. Chavanne et J. Azéma – CA Paris, 19 avril 1982, *Ann. Propr. ind*., 1982, p. 108 – CA Paris, 12 mai 1982, *Ann. Propr. ind.* 1982, p. 116 – CA Paris, 22 octobre 1991, *JCP E*, pan., p. 50, n° 152.

d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ». Le Règlement communautaire contient quant à lui des dispositions similaires dans son article 7§3. Au regard de ces textes, l'acquisition du droit de marque par l'usage pourrait alors bénéficier à la marque olfactive de façon opportune, notamment pour les produits odorants auxquels on attache un signe olfactif qui ne serait pas directement distinctif (**§2.**), raison pour laquelle il est nécessaire d'en expliquer les critères d'application (**§1.**).

§1. Les critères de l'acquisition de la distinctivité par l'usage

395. Le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier de manière globale en prenant en considération de nombreux facteurs différents. Ces facteurs peuvent être réunis sous deux catégories différentes, répondant à la définition qu'en donnent les textes : l'usage doit exister (**A.**) d'où il résulte la survenance d'une distinctivité (**B.**)

A. Un usage

396. Un usage en tant que marque. Afin de faire la preuve de ce premier élément qu'est l'usage, le demandeur devra établir que c'est bien en tant que marque qu'il a utilisé le signe dont il demande protection. Ainsi par exemple, l'utilisation d'un signe en tant que nom commercial[1170], en tant qu'enseigne voire en tant que titre d'une œuvre[1171] ne permet pas d'en demander par la suite une protection par le biais des marques, si réputés soient-ils.

Il convient par ailleurs que l'usage soit celui du signe dont il est effectivement demandé protection. Cela n'empêche cependant pas de demander la protection d'un élément qui faisait partie d'une marque complexe. L'usage pourra ainsi être celui d'un signe utilisé en tant que partie d'un signe enregistré ou qui vise à le compléter. Selon la Cour de justice, *« l'acquisition d'un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci, que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée* ». Il n'a donc pas à être nécessairement indépendant[1172]. Il s'agit en effet ici de rapporter la preuve d'un usage qui a été fait du signe, sans précision quant au

[1170] OHMI, 1ère ch. rec., 12 avril 1999, *Friction Proofing*.
[1171] CA Paris, 7 mars 1995, *PIBD* 1995, III, p. 269.
[1172] CJUE, 7 juillet 2005, aff. C-353/03, *Sté des produits Nestlé SA c/ Mars UK Ltd* : *PIBD* 2005, n° 818, III, p. 659 ; *Propr. intell*. 2005, n° 17, p. 467, obs. crit. I. de Medrano-Caballero.

contexte de cet usage, l'essentiel étant que ce signe puisse être individualisé. Cette affirmation est conforme à la jurisprudence relative aux marques complexes qui pose que tout élément qui prétend à la protection individuelle doit pouvoir être individualisé et ne devra pas être seulement accessoire, de sorte que le public sera capable d'identifier l'origine de ce signe indépendamment des autres signes qui l'accompagnent dans cet ensemble. Il aura alors acquis, en lui-même, un caractère distinctif[1173].

397. Un usage notoire. Sous la loi de 1964, les juges s'en tenaient souvent à caractériser l'usage lorsque la durée de celui-ci était suffisamment importante pour considérer que la marque était utilisée en tant que telle[1174]. Ainsi par exemple, il a été jugé que la marque *Camping-Gaz* était valable eu égard à *« la durée de son utilisation ancienne* »[1175]. La marque *Teintecire* était employée depuis 1901, raison pour laquelle elle fut qualifiée de marque par l'usage qui en a été fait[1176]. Notons que mention est même parfois faite de la durée précise, comme c'est le cas pour les marques *Gazette* pour désigner des journaux, ce titre existant « *depuis plus de 50 ans* »[1177] ou encore *Cartour* utilisée depuis 1973[1178]. Récemment encore, la Cour d'appel de Paris a fait état d'un usage de la marque *Vichy Célestin* depuis la fin du XIXème siècle pour en caractériser l'usage continu[1179].

Il semble toutefois que la durée ne soit pas un élément déterminant dans l'appréciation de l'existence d'un usage. En effet, d'autres critères tout aussi objectifs doivent être utilisés afin d'évaluer si l'on est en présence d'un véritable usage commercial à titre de marque. La cour de justice en a d'ailleurs systématisé les points les plus importants, affirmant que l'usage devait tenir compte de « *la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir* »[1180]. Il s'agira alors de tenir compte de l'effort économique réalisé par le demandeur afin de faire connaitre sa marque. La Cour d'appel de Paris a par exemple jugé que « *l'exploitation intensive, soutenue par des investissements*

[1173] Cass. com., 19 avril 2005, *PIBD* 2005, n° 813, III, p. 470.
[1174] A. R. BERTRAND, *Droit des marques-signes distinctifs-nom de domaine*, Dalloz Action, 2005-2006, « Chapitre 3, Marque valide », n° 3.271, p. 85.
[1175] CA Paris, 23 juin 1981, *Sidemat, Ann. Propr. ind*. 1981, p. 268.
[1176] CA Paris, 4e ch., sect. A, 12 décembre 1984, *JurisData* n° 1984-027686 ; *PIBD* 1985, n° 371, III, p. 188.
[1177] CA Paris, 9 juillet 1987, *PIBD* 1987, n° 421, III, p. 422.
[1178] CA Paris, 22 mars 1990, *PIBD* 1990, III, p. 522.
[1179] CA Paris, 7 juin 2006, *PIBD* 2006, n° 837, III, p. 619.
[1180] CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer,* précité. ; CJUE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee*, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, points 49 à 51, précité; CJUE, 18 juin 2002, *Philips*, point 60.

publicitaires importants, qui en a été faite » justifient la protection de la marque *Tour de France*[1181]. Au contraire, en l'absence de la démonstration de leur usage notoire et constant, des marques ont été refusées[1182], le simple succès commercial n'étant d'ailleurs pas un critère prédominant[1183].

Il résulte de ces constations que, malgré le nombre important de critères posés par la jurisprudence, ils ne sont en aucun cas cumulatifs et leur examen doit se faire de manière globale, certains critères pouvant d'ailleurs être davantage utiles que d'autres. Aucun de ces facteurs n'est en soi primordial, et il convient de les examiner indépendamment les uns des autres. Divers éléments seront alors pris en compte, notamment la catégorie des produits ou services, qui influencent grandement le marché sur lesquels ils évoluent. Ainsi, l'usage d'un signe représentant un produit de luxe ne sera pas considéré à l'égal de celui d'un signe destiné à la consommation de masse, « *le volume et la fréquence des transactions dont font l'objet les produits ou services de la marque sont donc des valeurs relatives qui doivent être envisagées à la lumière de la structure du marché pertinent* »[1184]. Il sera alors tenu compte notamment des parts de marché[1185] et du dynamisme important de certains secteurs jouissant d'une croissante rapide[1186]. Il convient d'ailleurs de porter une attention particulière au critère de l'étendue géographique du signe revendiqué, notamment lorsqu'il est question d'une demande de marque communautaire. Ainsi, l'usage devra être vérifié au regard du marché global sur lequel il s'exerce, conformément au principe de territorialité des marques. Il ne saurait en effet être reconnu un caractère distinctif à une marque pour l'ensemble de la communauté si le demandeur n'a effectué des actes d'usage que sur une partie négligeable de cette communauté. En effet, si la marque est *a priori* dépourvue de distinctivité sur l'ensemble du marché commun, il sera alors nécessaire de prouver que des efforts ont été entrepris sur ce marché[1187]. La preuve de l'usage est à la charge du demandeur, qui devra fournir des documents attestant de l'usage qu'il fait du signe revendiqué, la value probatoire dépendant

[1181] CA Paris, 4e ch., sect. A, 13 juin 2001, n° 1999/10759 : *JurisData* n° 2001-179520 ; *PIBD* 2001, n° 792, III, p. 537.
[1182] V. par ex. : CA Versailles, 12 octobre 2006, *PIBD* 2007, n° 842, III, p. 814.
[1183] CA Paris, 17 décembre 2010, *PIBD* 2011, n° 933, III, p. 112, *Argane*.
[1184] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « L'acquisition du caractère distinctif par l'usage », *Propr. industr*. 2004, étude n° 14.
[1185] TPIUE, aff. T-16/02, *Audi AG v. OHMI*, § 66 (TDI), non publié.
[1186] OHMI, 1ère ch. recours, 12 Mai 2003, aff. R-142/2001-4, *Netstore*, § 23.
[1187] TPIUE, 30 mars 2000, *Options Ing. Cons*., mai 2000, p. 114.

largement de la source desdits documents. Ainsi, il sera demandé des documents démontrant les parts de marché, les investissements[1188].

Si la preuve d'un véritable usage semble, du moins aux yeux des investisseurs, démontrer leur implication dans la reconnaissance d'une marque, celle-ci ne suffit pas. Il faudra par ailleurs démontrer que cet usage a engendré l'acquisition d'un véritable caractère distinctif.

B. L'acquisition d'une distinctivité

398. Le respect de la fonction essentielle. La possibilité de l'acquisition d'une distinctivité par l'usage résulte de la nature même du droit des marques, de sa fonction essentielle. Malgré le motif absolu de refus de la marque qu'est l'absence de distinctivité, le *ratio legis* du droit des marques commande d'avoir en ce domaine une vision pragmatique. Aussi, afin de reconnaitre une protection à un signe qui normalement en est privé, il convient de s'assurer que ce signe est non seulement utilisé en tant que marque, mais aussi qu'il est considéré dans l'esprit du public comme un véritable signe identificateur et qu'il est donc devenu apte à distinguer les produits ou services de ceux des autres concurrents. C'est ainsi que la jurisprudence, afin de reconnaitre cette distinctivité, tient compte des éléments permettant de démontrer que la marque est devenue distinctive, notamment en ayant égard à « *la proportion des milieux intéressés qui identifient les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque* »[1189]. Ainsi en pratique il faudra « *rechercher si une proportion significative du public pertinent voit dans le signe initialement non distinctif un élément d'individualisation des produits et l'associe à un producteur* »[1190].

Afin de déterminer concrètement si un signe est parvenu à devenir distinctif, il est nécessaire d'utiliser les critères existants dans le cadre de l'appréciation générale de la distinctivité. Néanmoins, c'est au regard du seul public visé, deuxième critère d'appréciation, que devra se faire l'appréciation de la distinctivité de la marque en l'espèce, le lien entre le signe et le produit, même important, ne saurait être un frein à sa validité si le public considère la marque comme telle. La jurisprudence affirme que le caractère distinctif devra être appréciée en

[1188] TPICE, 29 avril 2004, aff. T-399/02, *Eurocermex SA v OHIM*, § 50 (bouteille Corona), non publié.
[1189] [1189] CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer,* précité. ; CJUE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee*, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, points 49 à 51, précité - CJUE, 18 juin 2002, *Philips*, point 60.
[1190] CJUE, 18 juin 2002, *Philips*, précité.

tenant compte « *de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé* »[1191]. Les produits et services visés serviront quant à eux à identifier le marché pertinent d'une marque, et donc le profil du consommateur.

399. Une distinctivité qui ne doit pas être négligeable. Cette identification du signe en tant que marque de la part des consommateurs résulte de ce que la doctrine anglo-saxonne nomme le « *secondary meaning* », terme désignant le fait que le signe a acquis une signification secondaire allant au-delà de sa simple signification classique. Le signe est désormais un lien indéfectible entre la marque et le consommateur qui le perçoit immédiatement comme le représentant de cette marque. Néanmoins, pour admettre l'existence de cette nouvelle signification, il est nécessaire qu'une fraction significative du public pertinent identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée sur le territoire concerné par cette marque[1192]. S'agissant d'une marque communautaire qui serait initialement dépourvue de caractère distinctif dans toute la communauté, le Tribunal de première instance considérait que ce territoire représentait l'intégralité de l'Union[1193], solution qui semble avoir été quelque peu atténuée récemment par un arrêt qui affirme qu'« *il serait excessif d'exiger que la preuve d'une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement* »[1194], une appréciation globale pourrait alors suffire.

La notion de public pertinent est évidemment susceptible de varier selon le produit ou le service en cause. Le ciblage de clients n'étant pas uniforme selon le marché considéré, le public pertinent sera à même d'être restreint ou au contraire élargi. Pour obtenir protection, le demandeur devra alors démontrer, par l'intermédiaire de sondages de consommateurs par exemple, qu'au moins 25 % de ce public reconnait spontanément le signe objet de la demande et sont capables de faire le lien avec la marque représentée[1195]. Le mécanisme de l'acquisition du droit de marque par l'usage étant défini, il est désormais envisageable d'étudier l'opportunité d'en faire l'application pour les marques olfactives.

[1191] *Ibid*., point n° 63.
[1192] V. CJUE, aff. C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, précité ; CJUE, aff. C-299/99, *Philips*, précité.
[1193] TPIUE, 29 avril 2004, précité.
[1194] CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprungli c/ OHMI* : *Propr. industr*. 2012, comm. 66, note A. Folliard-Monguiral
[1195] A. R. BERTRAND, *Droit des marques-signes distinctifs-nom de domaine*, Dalloz Action, 2005-2006, « Chapitre 3, Marque valide », n° 3.271, p. 85.

§2. L'opportunité de l'application du mécanisme aux marques olfactives

400. L'acquisition de la distinctivité par l'usage est un mécanisme utile, nous l'avons vu, afin de permettre l'adaptabilité du droit à la réalité de la pratique et reconnaitre la protection de marques rejetées *a priori*. La marque olfactive semble alors pouvoir profiter de ce système pour les odeurs appliquées aux produits odorants et dont on considère qu'elles ne sont pas suffisamment distinctives. Nous démontrerons alors l'applicabilité de ce système aux marques olfactives (**A.**), avant de nous intéresser aux conséquences de la reconnaissance d'une telle protection (**B.**).

A. L'acquisition du caractère distinctif par l'usage d'un signe olfactif

401. L'usage notoire d'une marque olfactive. L'essor du marketing olfactif en Europe et ailleurs témoigne d'une large prise en compte de l'émotionnel dans le processus d'achat. Les consommateurs sont désormais plongés dans des univers poly-sensoriels les conduisant à l'acte d'achat de manière plus instinctive. L'usage de signes olfactifs dans le commerce ne fait donc aucun doute. Encore faut-il que cet usage soit effectué avec l'intention d'utiliser réellement une marque et non dans le but de simplement agrémenter un point de vente. L'utilisateur, s'il désire faire reconnaitre l'usage de la marque olfactive, devra alors démontrer qu'il avait l'intention de faire de ce signe un signe de ralliement de la clientèle dans le but de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents, et que cet usage est devenu notoire. Les critères pris en considération seront les mêmes que dans le cadre des signes traditionnels, à savoir par exemple l'intensité de l'usage, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise. L'utilisation des signes olfactifs est récente mais n'empêchera pas, selon nous, cette reconnaissance, notamment parce que les moyens employés sont en pratique très importants concernant la création de signes olfactifs.

En pratique, nous l'avons vu, il sera de même envisageable d'avoir recours à une marque complexe. Si la marque complexe n'a en soi aucun intérêt du fait d'une moindre protection de ses éléments, il est toutefois possible que son utilisation conduise, par l'usage qui en est fait, à

conférer à l'un de ses éléments pris isolément un caractère distinctif[1196], ce qui s'avérera davantage aisé s'agissant d'odeurs puisqu'elles sont matériellement distinctes du produit ainsi que du reste des éléments de la marque. Il apparait que c'est sous cette forme de marque complexe que l'on retrouvera le plus souvent le signe olfactif. En effet, le commerce possède des codes fondamentaux et ce depuis des siècles. Pour ce qui est des produits, une marque doit pouvoir être perçue visuellement afin d'être identifiée, le consommateur n'étant pas enclin à acheter un produit uni qui ne comporte aucune indication. L'utilisateur de marques olfactives aura alors tout intérêt à diffuser cette odeur dans un contexte particulier, qui mêlera par exemple un nom, un logo et une odeur. Dans tous les cas, afin d'obtenir un enregistrement de cette odeur, le demandeur devra apporter la preuve de l'usage en démontrant une volonté d'utilisation indépendante du signe en question. Dans le cas contraire, à l'image de la jurisprudence relative aux marques complexes, la marque formera un tout indivisible au sein duquel chaque élément ne peut être protégé seul. Ainsi par exemple, la démonstration d'investissements publicitaires ne concernant pas uniquement le signe olfactif ne saurait être probante[1197].

402. La reconnaissance du signe olfactif en tant que marque par le public. Un signe olfactif peut être utilisé dans le cadre d'une marque isolée ou complexe mais la démonstration d'un usage en tant que marque ne suffit pas : le demandeur devra apporter la preuve que c'est bien le signe en tant qu'élément détachable qui a acquis, de manière isolé, le caractère distinctif, de sorte que le public pertinent serait capable de le rattacher à la marque lorsqu'il se présente seul[1198]. Le signe olfactif devra alors être considéré comme un signe identificateur qui permet au public de distinguer les produits ou services du demandeur de ceux de ses concurrents, conformément à la fonction essentielle du droit des marques. Néanmoins, nous avons déjà eu l'occasion de nous prononcer sur la difficulté rencontrée par les signes olfactifs appliqués aux produits odorants s'agissant de la reconnaissance de leur distinctivité, définie alors comme la faculté pour un signe d'être perçu comme tel par un consommateur, et non comme un simple agrément. Eu égard à l'originalité de tels signes, le public est-il en mesure d'y percevoir un signe de ralliement plutôt qu'une autre stratégie mercatique pour son

[1196] Sur les conditions de l'acquisition du caractère distinctif d'un ou plusieurs éléments d'une marque complexe, V. *supra* n° 377 et s.
[1197] TPIUE, 15 décembre 2005, *PIBD* 2006, n° 225, III, p. 169.
[1198] TPIUE, 29 avril 2004, précité, point 50, rejetant les preuves rapportées concernant les parts de marché et les campagnes publicitaires, en ce qu'elle faisait état de publicité certes importante mais sur lesquelles figurait la marque globale, ne permettant pas d'isoler l'élément dont on demandait protection ; Dans le même sens, TPIUE, 10 novembre 2004, précité.

confort ? Comme nous l'avons déjà évoqué, il suffira que l'odeur soit spécifique et différente de l'odeur du produit lui-même afin que l'on ne puisse y voir une propriété du produit ou du service. La reconnaissance de l'existence d'une distinctivité passera dans tous les cas par l'analyse d'éléments probants démontrant qu'une part non négligeable du public pertinent est en mesure d'identifier la marque à partir de son odeur. Il sera alors nécessaire de tenir compte de la spécificité du marché, ce qui nous permet d'affirmer qu'il sera plus simple de faire acquérir un caractère distinctif à un signe sur un marché spécifique qui ne tiendra compte que d'un public restreint, dans le secteur de la cosmétique par exemple.

B. L'opportunité de la reconnaissance de la validité d'un signe olfactif

403. L'opportunité de la reconnaissance pour le titulaire de la marque. Les mécanismes tels que la marque faible ou complexe ont été étudiés dans le but de permettre un enregistrement de la marque olfactive pour des produits odorants. Néanmoins, il résultait de ces analyses que ces mécanismes ne permettaient pas une réelle protection dans la mesure où la protection se révélait moindre voire inexistante. Dans le cas présent, l'acquisition de la distinctivité par l'usage est un procédé différent puisque, loin de conférer une protection en demi-mesure, il permettrait de reconnaitre à la marque olfactive une véritable et complète validité à compter de la date à laquelle on reconnait l'acquisition de la distinctivité. L'acquisition de cette distinctivité par l'usage « *purge alors le vice initial de défaut de caractère distinctif* »[1199]. La marque olfactive serait alors considérée à l'égal d'autres marques enregistrées par la voie classique. Ce mécanisme n'est limité ni en terme d'odeur envisageable, ni en terme d'éventail d'utilisation : dès lors qu'elle est reconnu distinctive par l'usage, l'odeur sera protégée.

En pratique, cela signifierait que les différentes actions mise en place en vue de protéger le droit sur la marque seraient accessibles, tant en ce qui concerne la reproduction que l'imitation, ce qui permettra la protection des investissements nécessaires à la mise en place d'une marque olfactive. Cette acquisition de la distinctivité peut alors être considérée comme une juste récompense pour le demandeur de ses efforts économiques, ce qui correspond à la vision d'ensemble de ce procédé qui vise à récompenser les opérateurs au détriment du libre

[1199] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs, op. cit*., n° 137, p. 126.

usage des signes non distinctifs, descriptifs ou génériques. « *La justification de l'entorse faite à l'intérêt général est donc celle du retour sur investissement* »[1200].

404. Les conséquences positives de cette reconnaissance sur le marché. Comme nous l'avons envisagé précédemment, l'acquisition de la distinctivité semble faciliter l'admission des marques atypiques dans la mesure où, s'il est démontré qu'elles sont utilisées en tant que marques et reconnues comme telles par le public, rien ne les empêche d'être protégées en pratique, à l'image des divers Etats reconnaissant l'usage comme constitutif de droits.[1201]. De ce fait, si l'on reconnait l'acquisition de la distinctivité par l'usage pour une odeur, il est possible qu'un « *processus normal de familiarisation du public* »[1202] se mette peu à peu en place. Ainsi, ce processus amènera sans aucun doute les consommateurs à considérer le signe olfactif en tant qu'identifiant possible de produits odorants sur le marché.

En pratique donc, ce signe que l'on rejetait, faute pour le public de le considérer comme un indicateur de l'origine du produit ou du service, pourrait devenir un signe parfaitement distinctif aux yeux des consommateurs et non plus un simple agrément ou une simple caractéristique du produit. Les conséquences de cette démonstration sont importantes dans la mesure où l'on aurait en pratique un moindre besoin de recourir à la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage pour faire admettre le principe de l'enregistrement d'une odeur s'agissant de produits odorants. Ainsi, par la reconnaissance d'une potentielle distinctivité de principe pour ces marques atypiques appliquées aux produits odorants, le titulaire serait dispensé de la mise en œuvre de multiples procédés de publicité sur un large territoire avant de pouvoir bénéficier de la reconnaissance de la protection qui lui est due.

[1200] TPICE, aff. T-323/00, SAT., *Rec.* 2002, II, p. 2839, § 36.
[1201] Comme c'est le cas dans les Etats au sein desquels l'usage est constitutif de droit. Sur l'acquisition de la marque par l'usage dans divers Etats qui ont maintenus ce système, V. *supra* n°87 et s.
[1202] CJUE, 6 mai 2003, *Libertel*, précité, point 67 ; CJUE, 7 octobre 2004, *Mag Instrument*, précité, point 47, cités par J. PASSA, *op. cit*.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

405. La distinctivité, un outil de l'évolution des marques. Face à l'éventuel rejet du signe olfactif, notamment lorsqu'il est appliqué aux produits odorants du fait de leur absence de distinctivité intrinsèque, nous avons tenté de contourner cette exigence par l'utilisation de procédés existants. Ces procédés visent à prendre en compte des signes qui normalement ne sont pas protégés par le droit des marques. Nous avons tout d'abord tenté de considérer la marque olfactive comme une marque faible, ce qui permettrait alors d'enregistrer certains signes olfactifs dès lors que leur était reconnu le caractère de signe évocateur. Nous avons par ailleurs envisagé la protection du signe olfactif au sein d'un ensemble complexe composé de signes peu ou pas distinctifs mais composant un signe global arbitraire. La tentative de protection des odeurs par ces deux procédés s'est toutefois révélée à chaque fois décevante. En effet, le signe olfactif, considéré comme faible ne pouvait bénéficier de tous les mécanismes de défense utile, tandis que la marque complexe ne permettait pas une protection du signe en lui-même. Nous avons donc conclu que ces hypothèses étaient peu efficaces en pratique pour défendre le signe en tant que tel face aux concurrents indélicats.

406. La reconnaissance de la validité des marques olfactives par le recours à l'acquisition de la distinctivité par l'usage. L'odeur est un signe qui entre sans aucun doute dans le système d'acquisition par l'usage. Il suffit de regarder le texte l'instituant pour s'en convaincre. Ainsi, cette faculté est permise pour l'ensemble des signes dénués de distinctivité, qu'il s'agisse de signes descriptifs, usuels ou dénués de distinctivité intrinsèque[1203]. L'inclusion de cette dernière catégorie, qui vise les signes incapables d'être perçus par les consommateurs en tant que marque, démontre en effet que la perception du public peut changer grâce à la pratique. Il apparait alors que le signe olfactif, réputé incapable d'être considéré comme une marque par le public, peut tout à fait acquérir ce caractère par le fait de l'usage. L'opportunité d'utiliser cette faculté pour les signes atypiques, et notamment pour les signes olfactifs est d'ailleurs relevée par Jérôme Passa qui considère que cette règle est

[1203] A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « L'acquisition du caractère distinctif par l'usage », *Propr. industr*. 2004, étude n° 14.

particulièrement adaptée aux signes « *dont on sait que les juges communautaires sont assez réticents à admettre qu'ils satisfont à l'exigence autonome de distinctivité* » [1204].

[1204] J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs, op. cit*., n° 136, p. 125. Cette remarque concernait les formes et les couleurs, autres signes atypiques, mais peut ,selon nous, tout à fait être transposée aux signes olfactifs qui subissent eux aussi ce rejet.

CONCLUSION DU TITRE 2

407. L'épreuve de la distinctivité relevée par le signe olfactif. La distinctivité est la condition fondamentale du droit des marques. Parce qu'elle permet de garantir le bon usage des marques par tous les opérateurs économiques, elle est une notion complexe, interprétée de façon stricte par la jurisprudence de manière à ne pas laisser entrer dans cette sphère des signes qui seraient incapables de remplir la fonction essentielle du droit des marques qui est de garantir l'identité d'origine du produit ou du service en permettant de distinguer sans confusion les produits ou service d'un opérateur de ceux d'un autre. La distinctivité est une condition en réalité multiple. A côté d'une distinctivité objective représentant la capacité distinctive, diverses conditions concrètes doivent être remplies par le signe olfactif avant de pouvoir être considéré comme une marque. L'étude du signe olfactif au regard de ces conditions nous a permis de constater que, loin d'être incompatible avec le droit, il est même apte dans une large mesure à remplir cette condition. La marque olfactive a donc selon nous toute sa place au sein de notre droit.

408. La perception du public comme élément central de la distinctivité. Lors de l'étude de la condition de distinctivité, nous avons pu constater que celle-ci, si elle est une notion centrale du droit des marques représentant son objet spécifique, n'en est pas moins une notion susceptible de variation. Ainsi, s'appuyant sur cette variabilité, nous avons pris le parti de tout tenter pour faire entrer le signe olfactif dans le giron du droit des marques, et notamment en utilisant divers procédés mis en place par le droit, notamment pour les produits odorants dont on sait que la distinctivité est plus discutable. Le recours à la marque faible et à la marque complexe s'étant révélé insuffisant, nous nous sommes tournés vers l'acquisition de la distinctivité par l'usage. Par le biais de ce procédé, il apparait que le signe olfactif peut être protégé, notamment parce que le public peut reconnaitre comme une marque un signe dont on avait supposé qu'il ne pouvait remplir cette fonction. Lors de l'étude de ces divers mécanismes, mais aussi de la condition de distinctivité, il nous est apparu que le critère essentiel était la perception que le public a du signe. Ainsi, le signe devra toujours, pour être admis en tant que marque, être considéré comme un identifiant susceptible de remplir la fonction essentielle de distinctivité. A notre sens, le signe olfactif est tout à fait en mesure de jouer ce rôle.

CONCLUSION DE LA PARTIE 2

409. Vers une reconnaissance des marques olfactives. La décision Sieckmann du 12 décembre 2002 rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne[1205], que nous avons longuement abordée, avait sonné le glas de cette nouvelle émergence tant attendue des marques olfactives. Si les juges reconnaissent effectivement la capacité d'une odeur à être une marque par nature, ils ont aussi, par cette décision, rendu la chose matériellement impossible du fait de la représentation graphique des odeurs. Celle-ci doit en effet être « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ». Ainsi, toutes ces exigences ont rendues les méthodes proposées insuffisantes, qu'il s'agisse d'une description, d'une formule chimique, d'un échantillon ou encore de méthodes scientifiques plus élaborées, voire de la combinaison de plusieurs de ces propositions. Face à cette rigueur, il est possible de se demander si, en réalité, l'établissement de telles conditions n'avait pas pour objectif premier d'empêcher tout enregistrement des marques olfactives *ab initio*. Ainsi, sans affirmer qu'elle ne respecte pas la loi, qui apparait largement ouverte à tout type de signe, la Cour aurait trouvé un subterfuge pour interdire ces marques. En théorie en effet, ces marques sont valables, en pratique elles ne le seront jamais. C'était sans compter l'évolution de la recherche scientifique qui nous conduira sans aucun doute, la recherche présenté nous le démontre, à une interprétation et une retranscription des odeurs que la jurisprudence et les administrations ne pourront ignorer.

La représentation graphique envisagée, vint ensuite l'obstacle de la distinctivité. En effet, il apparait en pratique que lorsque l'on évoque les marques dites atypiques, cette condition est mise en avant. Ainsi, les consommateurs ne seraient pas en mesure de considérer l'odeur comme un signe de ralliement mais la considèrerait plutôt comme un agrément. De plus, s'agissant plus particulièrement de produits odorants, une confusion entre le produit et la marque risquerait de rendre cette dernière nécessaire, générique, usuelle ou encore descriptive. Il s'avère qu'en pratique, au regard de la multitude d'odeurs et de produit existants, peu d'odeurs seront rejetées. Enfin, s'agissant de la perception des consommateurs,

[1205] CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann,* pt 53 : *Rec*. p. I-11737 ; *PIBD* 2003, n° 759, III, 125 ; *RJDA* 2003/3, n° 331 ; *JCP E* 2003, p. 419, note Caron ; *Propr. intell*. 2003, n° 7, p. 205, obs. E. Joly et n° 9, p. 456, obs. J.-M. Bruguière

les habitudes changent, le marketing aussi et le consommateur s'y habitue volontiers, en témoigne la reconnaissance des marques sonores en tant que marque à part entière.

La négation des marques olfactives reposait toute entière sur le non-respect des deux conditions capitales du droit des marques : la représentation graphique et la distinctivité. Suite à notre étude, il semble désormais que ces obstacles soient franchis, permettant d'envisager un enregistrement valable des marques olfactives.

CONCLUSION GÉNÉRALE

410. Une nouvelle place pour l'odeur dans le droit de la propriété intellectuelle. L'odeur est en recherche constante de place au sein du droit depuis plusieurs années. Si le brevet n'est pas sollicité par les professionnels, aucune formule chimique n'étant à ce jour brevetée s'agissant d'odeurs, le droit d'auteur et le droit des marques ont été au cœur des débats. Notamment, le droit d'auteur a été revendiqué par les professionnels de la parfumerie afin de protéger leurs fragrances contre la contrefaçon, devenue courante dans le domaine. La situation semblait s'améliorer au regard des juges du fond qui, dans la grande majorité, reconnaissaient l'intégration de ces créations dans le giron du droit d'auteur[1206]. La Cour de cassation n'a pourtant, au fil des nombreux arrêts rendus, jamais admis l'application de ce régime spécifique au profit des odeurs, la fragrance d'un parfum procédant de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire et ne saurait être considérée comme une création[1207]. Cette situation ne doit cependant pas nous alarmer. Nous pensons en effet que, si le droit d'auteur est adapté aux fragrances élaborées, ce n'est pas le cas pour les odeurs utilisées dans le marketing olfactif et dont nous défendons la protection. Ainsi, le droit d'auteur, droit de création, ne convient pas pour les odeurs qui nous concernent. Nous devons rechercher la protection de toutes les odeurs, sans qu'une combinaison subtile ne soit nécessairement présente. Le droit des marques semble alors le droit le plus adapté. En effet, à travers les législations étrangères et les divers accords internationaux, nous nous sommes rendus compte que, si l'enregistrement de ce signe atypique n'était pas effectif partout, la protection des odeurs était tout de même intégrée *de facto* au droit des marques. En effet, la majorité des

---

[1206] V. par ex. CA Paris, 4e ch., 25 février 2006, *Sté Bellure c/ SA Beauté Prestige international* : JurisData n° 2006-292501) - Dans le même sens : TGI Paris, 28 mai 2002, confirmé par CA Paris, 4e ch., 17 septembre 2004 : « *une fragrance, qui est le résultat d'une recherche intellectuelle d'un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d'un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique, constitue une œuvre de l'esprit perceptible individualisée bénéficiant de la protection du droit d'auteur* », *RTD com*. 2006, p. 365, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. intell*. 2005, n° 14, p. 47, obs. P. Sirinelli - TGI Paris, 26 mai 2004 : « *un parfum ne peut être exclu a priori de la protection revendiquée* », *D.* 2004, n° 36, p. 2641, note J.-C. Galloux, JurisData n° 2004-263574 - CA Paris, 17 septembre 2004, *PIBD* 2004, n° 797, III, pp. 653-656 ; *Propr. intell*. 2005, n° 14, chron., p. 47 - TGI Bobigny, 28 novembre 2006, un parfum « *est l'aboutissement d'un travail de recherche artistique accompli par des spécialistes dits « nez » qui consiste en la mise en présence de différentes substances, selon un dosage savamment étudié, pour donner naissance à une substance olfactive déterminée, identifiable et discernable par le consommateur* », sur cet arrêt : *Propr. intell*. 2007, n° 23, pp. 202-203, obs. J.-M. Bruguière ; *RLDI*, janvier 2007, n° 720, pp. 21-22, obs. L. Costes, J.-B. Auroux

[1207] Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, n° 02-44.718, *Sté Haarmann et Reimer*, *Bull. civ. I*, n° 307: JurisData n° 2006-033999 ; *Comm. com. électr*. 2006, comm. 119, p.29 ; *JCP G* 2006, II, 10138, note F. Pollaud-Dulian ; *Gaz. Pal*. 2/3 août 2006, p. 7, avis J. Sainte-Rose et note J. Lesueur ; *RLDI* 2006, n° 18, p. 10, note B. Humblot.

Etats reconnaissent que les odeurs peuvent jouer le rôle de marque, le problème relevant, en pratique, de la méthode d'enregistrement de ces odeurs qui permettrait de garantir la clarté et la sécurité juridique.

411. Une marque olfactive légitime. La place de l'odeur est au sein du droit des marques. Nous avons renforcé cette conviction par la recherche d'une légitimation de cette protection. En effet, il n'est pas souhaitable, et il n'est pas justifiable non plus, de permettre la protection d'un objet qui n'est en réalité pas digne de protection. L'esprit du droit des marques, son évolution et sa finalité, nous ont permis de confirmer notre approche. Ainsi déjà, si la condition de matérialité présente sous l'ancien droit faisait craindre une restriction quant aux signes envisageables, l'ensemble des textes contemporains appellent aujourd'hui à une large ouverture du droit des marques, aucune restriction quant aux signes n'existe en effet. De plus, l'objet et la fonction du droit des marques, qui ont émergé de la jurisprudence depuis déjà plusieurs années, tendent à confirmer notre approche. En effet, l'objet spécifique du droit des marques tient à sa nature même : il s'agit de permettre la distinction des produits marqués de ceux des concurrents. En pratique, le signe olfactif est apte à permettre l'accomplissement de cet objet car il n'est pas contesté que les consommateurs sont en mesure d'individualiser un produit grâce à une odeur si on les invite à prendre cette habitude. La jurisprudence a d'ailleurs reconnu cette capacité distinctive aux odeurs. S'agissant ensuite des fonctions du droit des marques, celle qui est considérée comme essentielle consiste pour le signe adopté en tant que marque à permettre de garantir l'identité d'origine des produits, nécessaire à un suivi correcte de la marque. L'odeur est une nouvelle fois parfaitement capable d'exercer cette fonction, de la même manière qu'elle peut exercer les nouvelles fonctions consuméristes que l'on prête à la marque, à savoir la garantie de qualité et la fonction de communication.

Enfin, nous avons consolidé notre hypothèse concernant les signes olfactifs par la constatation d'un des faits les plus marquants du droit des marques à notre époque : l'émergence, et surtout la reconnaissance explicite, des marques atypiques. Les signes visibles tout d'abord, qui paraissent classiques mais qui renferment en réalité des signes dont on n'imaginait pas qu'ils puissent un jour être considérés comme des signes distinctifs. Il s'agit par exemple des slogans, simples formules publicitaires à l'origine, mais aussi et surtout les marques tridimensionnelles, des couleurs plates ainsi que des marques en mouvement. Ces signes témoignent d'une évolution de nos habitudes d'achat, liée au développement du marketing, toujours plus imaginatif. Dans cet élan créatif des acteurs économiques, les signes non

visibles ont ensuite fait leur entrée. Cette admission apparait davantage originale dans la mesure où l'on parle de « marque », terme qui est issu du verbe marquer et qui tient aux biffures et autres signes laissés par les fabricants à l'origine du commerce. De plus, la majorité des consommateurs font référence à un nom ou un logo lorsqu'il leur est demandé de citer une marque. Il s'avère néanmoins que de tels signes sont admis, notamment les sons qui ne sont aujourd'hui plus remis en cause en tant que marque. S'agissant des marques tactiles ou olfactives, le mouvement émerge, une reconnaissance étant effective. Les marques tactiles sont admises en théorie par l'intermédiaire des marques tridimensionnelles. Plus délicate est la situation des odeurs car aucun enregistrement n'est encore possible. Les marques olfactives seraient alors les seules marques mal-aimées. Nous avons pourtant démontré leur place légitime au sein du droit des marques. Nous pensons qu'il en va de la logique du droit d'autoriser l'ensemble des marques atypiques, ou de toutes les refuser. La situation des odeurs est discriminatoire et une évolution est alors largement souhaitable.

412. Une évolution du droit liée à l'évolution de la société. Les acteurs économiques utilisent depuis des années déjà les odeurs aux fins de vendre leurs produits ou services car si la science n'avait pas encore évolué dans ce domaine, il est de notoriété publique que l'odeur éveille les sens et nous fait perdre une part de notre raison. Devant la lassitude des consommateurs et les rayons submergés de noms, de logos et de couleurs, le marketing olfactif s'est révélé être une stratégie séduisante. En l'absence de protection concrète de leur travail de séduction, les entreprises ont alors tenté de protéger leurs odeurs par l'intermédiaire du droit des marques. Cependant, la jurisprudence, en posant les conditions de l'arrêt Sieckmann, semblait mettre un frein définitif à l'enregistrement de ces marques. Cette situation était, selon nous, recherchée. En effet, la méfiance envers ces signes particuliers et la protection de la sécurité juridique ont conduits les juges à empêcher pour l'avenir leur progression. Comment, en plus de représenter graphiquement les odeurs - alors qu'il s'agit de signes chimiques - fournir une représentation qui soit « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* » ? Si ces conditions sont justifiées au regard de la stabilité due au droit des marques et aux nécessaires formalités qui accompagnent leur création, il n'en demeure pas moins qu'elles se sont révélées en pratique aléatoires selon le signe en question. De plus, leur application n'est totalement complète et rigide que pour les odeurs. Néanmoins, la Cour de Justice, si elle a rejeté à demi-mot ces signes, n'avait sans doute pas imaginé que la curiosité de l'homme s'agissant d'un sens

encore peu connu conduirait la recherche scientifique à remettre en cause cette impossibilité de retranscription. En effet, les premières recherches sur l'odorat ont démontré que ce sens était le plus porteur d'informations pour l'homme, le plus « sensible ». Ces découvertes ont poussé l'homme à davantage de recherches, sur le mécanisme olfactif d'abord, mais aussi sur l'interprétation des odeurs ou encore sur le chemin de l'odeur au sein de notre cerveau. Enfin, afin de démontrer que tous nos sens sont liés, diverses études se sont penchées sur la relation qu'entretiennent les odeurs avec les mots mais aussi avec les couleurs. Ce sont ces avancées scientifiques qui ont abouti à la proposition que nous présentons dans ce travail et qui consiste, pour les membres de l'équipe de travail de l'ENSAIA, à démontrer que nous faisons naturellement un lien entre une odeur est une combinaison de couleurs et que cette dernière combinaison est tout à fait apte à représenter les odeurs graphiquement. Nous répondons alors aux exigences de la Cour. A la Cour maintenant de s'adapter à l'évolution scientifique et à admettre que de telles avancées permettent d'enregistrer des odeurs, comme elle a admis à l'époque que l'écrit ne relevait pas uniquement du concret mais pouvait être dématérialisé avec l'arrivée de l'ère numérique[1208].

413. La nécessaire admission effective de la marque olfactive. Au regard de tout ce que nous avons relevé, la marque olfactive est une véritable marque, digne de protection. Si, en dehors de la question délicate de la représentation graphique, nombreux doutent encore de la distinctivité des odeurs, nous avons su démontrer que seules certaines odeurs étaient difficilement admissibles, à savoir celles qui concernent l'odeur du produit lui-même pour les produits habituellement odorants. Mais ces odeurs pourraient tout de même, à long terme, être protégées par l'intermédiaire de l'usage qui en est fait. La logique juridique nécessite cette admission au risque de faire perdre au droit, et au droit des marques en particulier, sa cohérence et sa légitimité. Nous concevons que l'odeur fait peur, que les organismes récepteurs des Etats tout comme certains acteurs économiques et les consommateurs ont la crainte d'un univers contaminé par l'odeur, menant à terme au désordre olfactif. Nous devons toutefois faire confiance à l'autorégulation des professionnels qui n'auraient rien à gagner à polluer l'univers de ses acheteurs car ceux-ci finiraient par fuir, conduisant à un abandon pur et simple de l'odeur.

La réforme en cours visant à moderniser le droit des marques ne fait pas mention des odeurs mais il semble qu'il ne soit pas nécessaire de modifier le droit pour parvenir à cet

[1208] Nous faisons référence ici à l'article 1316-1 du Code civil qui admet l'écrit numérique.

enregistrement. En effet, la représentation demeure graphique pour les odeurs faute de moyens plus probants. Dès lors, la solution consiste, selon nous, pour les juges et pour les offices récepteurs, à admettre simplement l'enregistrement des odeurs par le biais de leur représentation graphique telle que proposée, au besoin accompagnée d'une description ou d'un code internationalement reconnu.

Pour finir, nous pouvons affirmer que notre travail, notamment en ce qui concerne la représentation graphique des odeurs, pourrait, à plus ou moins long terme, avoir une portée plus large que celle que nous nous proposons de lui conférer, et ce de deux points de vue. Tout d'abord, il pourrait avoir une vocation internationale car il n'est plus à démontrer que les marques olfactives sont attendues partout. En témoigne le mouvement d'évolution entourant actuellement la représentation graphique au sein du traité de Singapour et qui tend à permettre une plus grande flexibilité quant à la condition afin d'admettre ces signes atypiques. Si la représentation graphique des odeurs est reconnu comme valable, ce travail sera utile à tous. Ensuite, ce travail pourrait être dans le futur un appui efficace à l'émergence de la protection des fragrances par le droit d'auteur. A l'appui de cette affirmation, citons l'arrêt très récent de la Cour de cassation du 10 décembre 2013[1209] qui, s'il n'admet toujours pas la protection des odeurs, modifie substantiellement l'attendu de principe qui était jusqu'ici celui de la Cour. En effet, la Cour affirme que le rejet est motivé par le fait que cette fragrance n'est pas « *identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication* ». *A contrario*, cela signifierait qu'avec une identification suffisante permettant sa communication, la protection pourrait être admise. Nous pourrions alors ici imaginer que cette identification soit possible grâce à la représentation graphique que nous avons proposée, lorsque celle-ci sera suffisamment enrichie pour représenter des fragrances élaborées. Il s'agit selon nous, à n'en pas douter, d'un pont entre l'exigence de représentation graphique du droit des marques et l'exigence d'un forme sensible permettant la communication du droit d'auteur. L'admission des odeurs, tant dans le droit des marques que dans le droit d'auteur repose alors toute entière sur cette question fondamentale de représentation graphique.

[1209] Cass. com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872, D. 2014, p. 8.

BIBLIOGRAPHIE

I - OUVRAGES GÉNÉRAUX

AZEMA (J), GALLOUX (J.-C), Droit de la propriété industrielle, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2012

AUBRY (J.-M.) ET DUCOS-ADER (R.), *Droit de l'information*, Dalloz, 1982.

BARBET (V.), BREESE (P.), *Le marketing olfactif*, Les presses du management, Paris, 1999.

BELTRAN (A.), CHAUVEAU (S.), GALVEZ-BEHAR (G.), *Des brevets et des marques, une histoire de la propriété industrielle*, Edition Fayard, 2001.

BERTRAND (A. R.), *Droit des marques-signes distinctifs-nom de domaine*, Dalloz Action, 2005-2006.

BERTRAND (A.-R.), *Droit d'auteur*, Dalloz Action, 2011-2012

BERTRAND (R.), *Le droit des Marques et des Signes distinctifs*, éd. Cedat, Paris, 1999.

BRAUN (A.), *Précis des marques de produits : loi uniforme Bénélux, loi belge, droit international,* Larcier, Bruxelles, éd. 2004.

BURST (J.-J.) et KOVAR (R.), *Droit de la concurrence*, éd. Economica, Paris, 1981.

CALAIS-AULOY (J.) et TEMPLE (H.), *Droit de la consommation*, 8ème éd. Précis Dalloz, 2010.

CARON (C.), *Droit d'auteur et droits voisins*, 1ère édition, Litec, Paris, 2006.

CHAVANNE (A.) et BURST (J.-J.), *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 3° éd., 1990

COLOMBET (C.), *Les grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Approche de droit comparé,* Litec, 2e éd. 1992, p. 11

CORNU (E.), Précis des marques, 4° éd., Bruxelles, Larcier, 2004.

CORNU (G.), *Vocabulaire juridique*, Association H. Capitant, PUF, Quadrige, 2011.

DE LEYSSAC (C.-L.), PARLEANI (G.), Droit du marché, PUF, Thémis, 2002.

DE ROUX (X.), VOILLEMOT (D.), *Le droit français de la concurrence et de la consommation*, Dictionnaires Joly, Paris.

DE SAUSSURE (F.), *Cours de linguistique générale*, éd. Payot, Paris, 1979, p. 33.

DERRIDA (J.), Marges de la philisophie, éd. De minuit, 1972.

DESBOIS (H.), *Le droit d'auteur en France*, 3e éd., Dalloz, 1978

DREYFUS (N.) et THOMAS (B.), *Marques, dessins & modèles : stratégie de protection, de défense et de valorisation*, 1ère éd., Delmas, 2002,

FRANCON (A.), *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle,*1999, Litec, Les cours de droit, 1999.

GALLOUX (J.-C.), *Droit de la propriété industrielle*, Cours Dalloz, 2° éd., 2003.

GASTINEL (E.), *La marque communautaire*, LGDJ, Coll. Droit des affaires 1998.

GAUTHIER (P.-Y.), Propriété littéraire, artistique et industrielle, PUF, 3° éd., 1999.

GAUTIER (P.-Y.), *Propriété littéraire et artistique*, 6ème édition, PUF, 2007.

GOLDMAN (B), LYON-CAEN (A.), VOGEL (L.), *Droit commercial européen*, Précis Dalloz, 5° éd., 1994.

LABORDE (A.), *Traité théorique et pratique des marque de fabrique et de commerce*, Sirey, Paris, 1914.

MATHELY (P.) :

- *Droit français des signes distinctifs*, éd. LJNA, Paris, 1984.

- *Le nouveau droit français des marques*, édition du JNA, Vélizy, 1994.

MOUSSERON (J.-M.), *Traité des brevets*, Librairies Techniques, Paris, 1984.

PASSA (J.) :

- *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Coll. Droit des affaires, propriété intellectuelle, I.R.P.I., tome 15, Litec, Paris, 1997.

- *Droit de la propriété industrielle*, *Marques et autres signes distinctifs – Dessins et modèles*, tome 1, LGDJ, Paris, 2009.

PLAISANT (R.), *Marques de fabrique et concurrence déloyale*, Delmas, 5ème éd., 1982.

POLLAUD-DULIAN (F.), *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, Coll. Domat droit privé, Paris, 2010.

POUILLET (E.) :

- *Traité de propriété littéraire et artistique*, 3ème édition, Paris, 1908.

- *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence déloyale en tous genres*, 6ème éd., Imprimerie Marchal, Billard et Compagnie, Paris, 1912.

- *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, 2ème édition, Marchal et Billard, Paris, 1894.

- *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, Imprimerie Marchal, Billard et Compagnie, Paris, 1875.

ROUBIER (P.) :
- *Le droit de la propriété industrielle*, Tome I, éd. Sirey, Paris, 1952.
- *Le droit de la propriété industrielle*, Tome II, éd. Sitey, Paris, 1954.

SAINT-GAL (Y.), *Protection et défense de la marque*, éd. Delmas, Paris, 1982.

SCHMIDT-SZALEWSKI (J.), *Le droit des marques*, Dalloz, Coll. Connaissance du droit, 1997.

SCHMIDT-SZALEWSKI (J.), PIERRE (J.-L.), *Droit de la propriété industrielle*, 4ème édition, Litec, Paris, 2007

TERRE (F.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.), *Droit civil, Les obligations*, Dalloz, Paris, 1999.

VIVANT (M.) [sous la direction de], Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2004.

VIVANT (M.), BRUGUIERE (J.-M.), *Droit d'auteur*, 1ère édition, Dalloz, 2009.

ZENATI (F.) et REVET (T.), *Les biens*, 2e éd., P.U.F., 1997.

II. OUVRAGES SPÉCIAUX

ANFOSSI-DIVOL (J.), *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, Edition des Presses Universitaires de Strasbourg, Collection du CEIPI, 2003

ARCTANDER (S.), *Arctander's Perfume and Flavor Materials of Natural Origin*, éd. Allured Pub Corp 1961

BARBET (V.) et *alli*, *Le marketing olfactif : une approche créative, commerciale et juridique du parfum et des odeurs*, Ed. LPM, Paris, 1999

BARNET (V.), BREESE (P.) et al., *Le marketing olfactif*, Les presses du management, Paris, 1999,

BAUDELAIRE (Ch.), *Les Fleurs du Mal*, Petit classique Larousse, 1999

BECQUET (S.), *Le bien industriel*, LGDJ, 2005

BELTRAN (A.), CHAUVEAU (S.), GALVEZ-BEHAR (G.), *Des brevets et des marques, une histoire de la propriété industrielle*, Edition Fayard, 2001

BERTHET (A.), *Protéger ses marques en France et à l'étranger*, Lamy, 2000.

BESSIS (Ph.), *Signes distinctifs et distribution, de la création du produit commercial à la notoriété de la marque de l'entreprise*, Edition LGDJ, Collection droit des affaires, 1998

BONET (G.), *L'examen des marques à l'épreuve de la pratique*, Colloque IRPI, nov. 1982 : Litec 1983

BLASSELLE (R.), *Traité de droit européen de la concurrence*. Tome III . [La mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence], Publisud, Paris, 2008

BOUCHE (N.), *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, L'Harmattan, 2002

BOUVEL (A.), *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec, Coll. IRPI, Litec, 2004.

BREESE (P.), *Stratégies de propriété industrielle*, Dunod, 2002.

BRONZO (N.), *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, bibliothèque de droit, Edition l'Harmattan, 2007

BURST (J.-J.), *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, Paris, 1993

CARBONNIER (J.), *Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur*, 10ème édition, LGDJ, Paris, 2001

CASTETS-RENARD (C.), *Notions à contenu variable et droit d'auteur*, L'Harmattan, 2003

CORBIN (A.), *Le miasme et la jonquille*, éd. Champs-Flammarion, 1986

DE JUVENAL, *Satires*, traduites en vers français par Jules LACROIX, Librairie Firmin Didot Frères, Paris, 1840

DESCARTES, *Méditations métaphysiques, Première méditation*, par O. DEKENS, éd. Bréal, 2000

DEVISMES (Ph.), *Packaging mode d'emploi*, Dunod, 2000.

EVRARD (J.-J.), PETERS (Ph.), *La défense de la marque dans le Benelu,* Larcier, Bruxelles, 2000

FLOCH (J.-M.), *Identités visuelles*, PUF, 1995

GALAN (D.), *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2010.

GARDNER (G.-W.), BARTLETT (P.-N.), *A brief history of electronic noses*, Sens, Actuators B18, 1994

GEORGES (P.), BADOC (M.), *Le neuromarketing en action – Parler et vendre au cerveau*, éd. Eyrolles, Paris, 2010

GIBOREAU (A.) et BODY (L.), *Le marketing sensoriel, de la stratégie à la mise en œuvre*, éd. Vuibert, 2007

GIBOREAU (A.), BODY (L.), *Le marketing sensoriel, de la stratégie à la mise en œuvre*, éd. Vuibert, Paris, 2007

GRAZ (D.), *Propriété intellectuelles et libre circulation des marchandises*, Comparativa, Droz, Genève, 1988.

GRIDEL (J.-P.), *Le signe et le droit, les bornes, les uniformes, la signalisation routière et autres,* préface de Jean Carbonnier LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, Paris, 1979

GUTIERREZ-LACOUR (S.), *Le temps dans les propriétés intellectuelles*, Litec, 2004.

HEILBRUNN (B.) :

- *La consommation et ses sociologies*, Armand Colin, 2005.
- *La marque*, Que sais-je ? n° 255, Edition PUF, 2007
- *Le logo*, Que sais-je ? n° 3586, Edition PUF, 2001

HOLLEY (A.), *Eloge de l'odorat*, éd. Odile Jacob, Paris, 1999

HOLT (D.), *How brands become icons. The principles of cultural branding,* Harvard Business School Press, 2004.

HUGO (V.), *Odes et Ballades*, éd. de Pierre Albouy, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1980

IZAAC, *Les Belles Lettres*, Paris, 1969-1973

KAPFERER (J.-N.) :

- *Ce qui va changer les marques*, éd. D'organisation, Paris; 2002
- *Les marques à l'épreuve de la pratique*, éd. D'organisation, Remarque 1, 2° édition, 2002

KLEIN (N.), *No logo, la tyrannie des marques*, Actes Sud, 2001

LAURENT (G.), KAPFERER (J.-N.), *La sensibilité à la marque*, éd. D'organisation, 1992.

LE GUERER (A.), *Les pouvoirs de l'odeur*, éd. Odile Jacob, 2002

LE TOURNEAU (Ph.) :

- *Le parasitisme : notion, prévention, protection*
- *L'éthique des affaires et du management au XXIe siècle*, Essai, Dalloz Dunod, 2000, 2e tirage 2001

LECLERCQ (A.), *L'acquisition du caractère distinctif des marques par l'usage en droit français et en droit communautaire,* 2001.

LECOURT (R.), *L'Europe des juges*, Bruylant, Coll. Droit de l'Union Européenne, 2008

LEPAULLE (R.-P.), *Les droits de l'auteur sur son œuvre*, Dalloz, 1927.

LUCAS (A.), DEVEZE (J.), FRAYSSINET (J.), *Droit de l'informatique et de l'internet,* PUF,Paris, 2001

LUCAS (A.), *La protection des créations industrielles abstraites*, Litec, CEIPI, 1975.

MACCIONI (H.), *L'image de marque*, Economica, Paris, 1995.

MADDALON (Ph.), *La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Commuautés Européennes*, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit public, Tome 253, 2007

MALAVAL (Ph.), *Stratégie et gestion de la marque industrielle*, Publication Union, 1998,

MARTIAL, *Epigrammes latines et françoises*, nouvelle traduction, livre IV et XIII, édition et traduction de H. J.

MARX (B.), *La propriété industrielle, sources et ressources d'information*, Nathan université, Paris, 2000

MATHELY (P.), *Le droit français des signes distinctifs*, LJNA, 1984

MATTHIAS (L.), *Harmonization of intellectual property law in Europe : The european court of jusitice's trade mark case law 2004-2007*, Oxford , Blackwell Publishing, 2008

MOLERUP, *Images de marque, identité visuelles des marques : histoire et typologie*, Phaïdon, 2005.

MOUSSERON (J.-M.) et CALAIS-AULOY (J.), *Les biens de l'entreprise*, 1969, Litec

MOUZE (L.), *Platon, les textes essentiels*, coll. Prismes Philosophie, Hachette supérieur, 2001.

ONFRAY (M.), *L'Art de jouir,* Paris, Grasset/Fasquelle, 1991

PAMOUKDJIAN (J.-P.), *Le droit du parfum*, LGDJ, Paris, 1982,

QUESSADA (D.), *La société de consommation de soi*, Ed. verticales, 1999.

ROUSSEAU (J.-J.), *Emile ou de l'éducation*, Paris, 1802

SANDERS PEIRCE (Ch.), *Ecrits sur le signe*, Paris, Ed. du seuil, 1978.

SICARD (M.-C.), *Ce que marque veut dire*, éd. d'organisation, 2001.

SUSKIND (P.), *Le parfum*, *Histoire d'un meurtrier*, éd. Fayard, 1997

TEDLOW (R.), *L'audace et le marché. L'invention du marketing aux Etats-Unis*, éd. Odile Jacob, 1997

VERMANDELE (X.), *Le droit communautaire des marques, nouvelles tendances*, De Boeke et Larcier, 2005

VIGIER (C.), *Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964*, coll. CEIPI, Litec, 1980

VIVANT (M.), BRUGUIERE (J.-M.) (sous dir.), *Protéger les inventions de demain*, La documentation française, coll. Propriété intellectuelle, Paris, 2003

VIVANT (M.), *Les créations immatérielles et le droit*, Ellipses, Le droit en question, Paris, 1997

ZANELLA (Ch.), *Les marques nominatives*, Litec, IRPI, Coll. Droit des affaires, 1995

III. THÈSES ET MÉMOIRES

BEHMO (S.), MARANDON (M.), *Coexistence de la réglementation de la concurrence avec les droits de brevet ou de marque dans la communauté européenne et aux Etats-Unis*, Thèse Paris II, 1982.

BENOIT-MOREAU (F.), *La première rencontre mémorable entre un consommateur et une marque*, Thèse, Paris-Dauphine, 2008.

BERNARD (A.), *Les critères d'application du droit communautaire aux propriétés intellectuelles*, Thèse Paris II, 1982.

BOURGEOIS (M.), *Vers la protection de tous les signes sensoriels par le droit des marques : couleurs, sons, odeurs, saveurs...*, mémoire de DESS Propriété industrielle ; Université Panthéon-Assas, 2002.

COUSIN (G.), *Intérêt général et propriété industrielle*, Thèse sous la direction de J.-P. Clavier, Nantes, 2006.

DAUCÉ (B.), *La diffusion de senteurs d'ambiance dans un lieu commercial : intérêts et tests des effets sur le comportement,* Thèse, Rennes I, 2000

DELUCENAY (J.), *Stratégies de protection de l'emballage par le droit des marques*, mémoire de DESS Propriété industrielle, sous la direction du professeur M. Dragne, Université Panthéon-Assas, 2005.

DONATO (M.), *Les nuances de couleurs en droit des marques*, Université Panthéon-Assas, Paris II, sous la direction du professeur Georges Bonet, 2004.

GILLIERON (Ph.), *Les divers régime de protection des signes distinctifs et leur rapport avec le droit des marques*, Thèse de licence et de doctorat, faculté de droit de Lausanne, Staempfli éditions, Berne, 2000.

GUSMAO (J.-R.), *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*, Collection du C.E.I.P.I., 1990

HUMBLOT (B.), *Étude du droit des marques au regard de la linguistique*, Thèse, Montpellier.

KAMINA (P.), *L'utilisation finale en propriété intellectuelle*, Thèse de doctorat de droit privé, Université de Poitiers, janvier 1996.

KAMINA (P.), *L'utilisation finale en propriété intellectuelle*, Thèse, Poitiers, 1996.

LACHACINSKI (T.), *La fonction de la marque*, Master Droit de la Propriété Intellectuelle, Contrats, Transferts de Techniques, Concurrence, Sous la direction de Y. REBOUL, CEIPI, 2006.

LE MOAL (R.), *Contribution à l'étude d'un droit de concurrence*, Thèse Rennes, 1972.

MAIN (C.), *L'exigence de représentation graphique en droit des marques*, mémoire de DESS Propriété industrielle; Université Panthéon-Assas, 2005

MAUCARRE (F.), *Les marques sonores*, mémoire de DESS Propriété industrielle, Université Paris II, Panthéon-Assas, sous la direction du professeur J. Dragne, 2005.

MEIER (E.), *L'obligation d'usage en droit des marques*, Thèse de licence et de doctorat présentée à la faculté de droit de l'Université de Lausanne, 2005.

NISATO (V.), *Le consommateur et les droits de propriété intellectuelle*, Thèse Montpellier, 2005.

TONELLI (A.), *Le rôle de l'odeur dans la communication interpersonnelle : vers une modélisation de la communication olfactive*, thèse soutenue le 5 juillet 2011 pour l'Université de Genève, sous la direction de D. Courbet.

TOUSSAINT (M.-C.), *Marques et couleurs*, Mémoire de DESS Propriété industrielle, sous la direction du professeur M. Dragne, Université Panthéon-Assas, 2005

TRUCHON (I.), *La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Thèse, Paris II, 1995 (dir. J.-B. BLAISE)

VIGIER (C.), *Le dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la loi du 31 décembre 1964*, thèse, Paris II, 1977.

VIVANT (P.), *La portée du droit de marque*, Thèse, Montpellier I, 2007.

WEDRYCHOWSKI (D.), *La couleur en droit des marques*, mémoire de master 2 Propriété littéraire, artistique et industrielle, Université Paris II, Panthéon-Assas, sous la direction du professeur G. Bonet, 2006.

ZAHLEN (E.), *L'indépendance de la marque par rapport à son objet*, mémoire de DEA droit de la propriété littéraire artistique et industrielle, Université Panthéon-Assas Paris II, 2002.

IV. RAPPORTS DE RECHERCHE, COLLOQUES ET AVIS

- *Droit comparé des marques dans les pays de la CEE*, colloque international de Grenoble, 2-3 juin 1975.
- *L'examen des marques à l'épreuve de la pratique*, Colloque IRPI, nov. 1982 : Litec 1983, p. 23
- *La marque communautaire*, colloque IRPI, Litec, 1996
- *Le contentieux de la propriété industrielle en Europe,* colloque Cour d'Appel de Paris - Ordre des avocats à la Cour de Paris, AAPI : Paris, Maison du Barreau, 29 janvier 1999 -- organisé par l'Institut de formation continue du Barreau de Paris, IFC ; organisé par l'Association des avocats de propriété industrielle, AAPI, Collection du CEIPI, Litec 1999.
- *Le nouveau droit des marques en France*, Colloque organisé par l'IRPI, Paris, 3 et 4 juin 1991, Publication de l'IRPI, Librairies Techniques, 1991.
- *L'incidence du droit communautaire de la concurrence sur les droits de propriété industrielle,* 6° rencontre de propriété industrielle, Lyon, 1976, Coll. Du CEIPI, Litec, 1977.
- *La réponse du consommateur au produit parfumé : l'incidence de la congruence de l'odeur*, Congrès sur les Tendances marketing en Europe, organisé par l'ESCP-EAP et l'Université Ca'Foscari de Venise, Venise 2000.
- *Mémorandum sur la création d'une marque communautaire*, juill. 1976, *bull. CEE*, suppl. 8/1976, n° 27.
- *Mémorandum sur la création d'une marque communautaire*, Bull. des CE suppl. 8/76, office des publications de la CEE, 1976.
- *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3e millénaire ?*, Colloque organisé par le Centre Paul Roubier à l'occasion de son 30e anniversaire, Lyon, 10 et 11 mai 2000, Paris, Litec, 2001.
- *Rapp. du groupe américain sur la question Q 168*, in Annuaires de l'AIPPI 2001/1 p. 495.
- *Rapport de l'institut Max Planck, « Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System»*, présenté par le Max Planck Institute for Intellectual Property and

Competition Law, Munich, 15 févr. 2001, n°2-9, p.66
- *Rapport de Monsieur COLCOMBET au nom de la commission des lois*, n° 1301, 26 avril 1990, p. 9, *RIPIA* 1990, p. 73 et s.
- *Rapport de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles »*, Annuaire AIPPI, 2004/1, p. 581. Dans le même sens, Directives relatives aux procédures devant l'OHMI, Partie B, Examen, section 2, point 9§6, p. 25
- *La marque européenne*, Allocution d'introduction, colloque des 5 et 6 décembre 1974, Union des fabricants, Paris, 1975, p.12 et s.
- *Synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière*, (SCT 11/6), document établi par le secrétariat de l'OMPI, 25 janv. 2010, disponible sur http://www.wipo.int/sct/fr/wipo-strad/.

V. ARTICLES ET CHRONIQUES

ALEXANDER (W.), "Droit de marque et droit communautaire", *Cahier droit européen*, 1979 p.75

ASTIC (V.) : «Dépôt et enregistrement d'une marque », *Dr et patri*, 1999, Dossier, n° 75-9.

ASTIC (V.), LARRIEU (J.) : « Des rugissements aux odeurs : l'évolution des marques commerciales », *D.* 1998, p. 389.

AZEMA (J.), « Marques fortes et marques faibles », *Lamy droit commercial* 2013, n° 2175.

BARDOU (J.), « La politique de marques de l'entreprise. Les difficultés liées aux choix de la marque, le point de vue du droit », *Dr. et Patri*., oct. 1999, n° 75, p. 72

BARRACLOUGH (E.), « Tips on non-traditional marks in Asia", *Managing Intellectual Property »*, Nov. 2005, n°154, p36-43.

BASTIAN (E.-M.), KNAAK (R.), «Trademark Infringement Proceedings in the Countries on the European Union », *IIC*, Vol. 26, n° 2/1995, p. 149 et s.

BAUD (E.), « Réflexions sur la notion d'usage du signe dans l'acquisition et dans la conservation du droit sur la marque communautaire », *Propr. industr*., n°3, mars 2006, étude n° 10

BEIER (F.-K.) :
- « Principes essentiels du droit des marques anglo-américiain, français et allemand », in *Droit comparé des marques dans les pays de la CEE*, colloque international de Grenoble, 2-3 juin 1975.
- « Territorialité des marques et échanges internationaux », *JDI*, 1971, p. 5.

BELOT (F.), « Pour une meilleure protection des valeurs économiques », *LPA* 2006, n° 243, p. 6.

BERESKIN (D.), « Look before you leap : how to obtain an invalid canadian trademark registration without really trying it », *Trademark World*, 175, mars 2005, p. 38-43.

BERGE (J.-S.), « L'entre-deux âges des droits intellectuels au temps communautaire », *Rev. Europe*, févr. 1998, Chr. n° 2, p.4.

BERNAULT (C.) :
- « La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle : le critère de la forme séparable de la fonction », *D.* 2003, p. 957.

- « Objet du droit d'auteur. Œuvres protégées. Règles générales », *art. préc.* n° 46.

BINCTIN (N.), « une odeur de soufre ! », *JCP G* 2008, n°48, act. 691.

BLASSELLE, « Propriété intellectuelle : l'introuvable ligne de partage entre compétence nationale et communautaire », *LPA* 1998, n° 45, p. 7 et s.

BLOCH (G.), « Acquisition en France des droits sur une marque par usage », Gaz. Pal., 3 déc. 1991, p. 715.

BODENHAUSEN (G.H.C.), « La propriété industrielle et le marché commun », in *Mélanges Plaisant*, Edition Sirey, 1960, p. 9 et s.

BONET (G.) :
- « Chron. de propriété industrielle», *RTD eur*., oct. 1995, n° 31, p. 855.
- « Distinctivité du signe », *J.-Cl. Marques, dessin et modèles*, fasc. 7090, n° 64.
- « La marque communautaire : règlement CEE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 », *RTD eur*. 1995, p. 59 et s.
- « Libre circulation des marchandises, *RTD eur*., janv. Mars 1998, n° 34, p. 112.

BONET (G.), BOUVEL (A.), *J. Cl. Marques, dessins et modèles*, fasc. 7112, « Distinctivité du signe », n° 19.

BONET (G.), BUFFET DELMAS (X.), DE MEDRANO CABALLERO (I.), « Droit des marques et autres signes distinctifs », chron., *Propr. intell*. 2004, n° 13 p. 948.

BOUCHE (N.), « L'objet spécifique du droit de marque », *D.* 2000, p. 103-106.

BOUVEL (A.), « Qu'importe le flacon… le droit des marques malmené par les emballages », *Propr. Intell*., oct. 2003, n°13, p. 863.

BREESE (P.) :

- "Propriété Intellectuelle des créations sensorielles : l'apport de la science pour défendre les droits du créateur ", janv. 2006, disponible à l'adresse suivante : http://breese.blogs.com/pi/files/PierreBREESE_1995.pdf

- « La difficile mais irréversible émergence des marques olfactives», *Propr. intell*., juill. 2003, n° 8, p. 261-268.

- « Vers une protection judiciaire accrue des créations sensorielles », *Les Echos*, 24 fév. 1998, p. 53.

BRUGUIERE (J.-M.) :

- « L'odeur saisie par le droit », *Mélanges Calay-Aulois*, Dalloz, 2003, p.169

- « L'odeur saisie par le droit », in *Mélanges J. Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p. 169 et s.

- « Que penser de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 », *RLDI* avr. 2008, n° 37, Dossier spécial

BURST (J.-J.) :

- « La réforme du droit des marques », *LPA* 13 mai 1991, p. 11 – G. DASSAS, « La nouvelle loi française sur les marques et la directive communautaire d'harmonisation », *RDPI* 1991, n° 33, p. 6.

- « Le droit des marque et la loi du 4 janvier 1991 », *JCP E*, sup. 3/91,30 mai 1991.

CALLMAN (R.), « Registration and use in trademark laws of different countries », *TMR*, Part 1, vol. 48, 1958, p. 395-412,

CARON (Ch.) :

- « Secret et relations d'affaires : secret et propriété intellectuelle », *Dr. Et Patr.* Mars 2002, n° 102, dossier sur « Le secret », p. 76.

- « Vers la consécration des marques faibles en droit français », *Com. com. electr*. 2004, comm. n° 16.

- « Bis repetita : une fragrance n'est pas une œuvre », *Com. com. électr., n° 9*, septembre 2008, comm. 100, p. 34-37.

CARTY (H.), « Passing-off at the crossroads », *EIPR*, 1996, n° 11, p. 629.

CHAVANNE (A.) :

- « La nouvelle loi sur les marques de fabrique », *RTD com*. 1991, p. 197.

- « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *D*. 1965, chron., p. 83- 91.

- « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *D*. 1965, chron., p. 83.

- « La loi du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique », *JCP G* 1991, I, 3507.
- « Modèles et marques de fabrique », dans *Mélanges Desbois*, Dalloz, 1974, p. 119.

COHEN-JEHORAM (H.), « La Cour de cassation des Pays-Bas reconnaît un droit d'auteur sur la fragrance d'un parfum », *Propr. intell*. 2007, p. 6 ;

COMBALDIEU (J.-C.) :

- « Pourquoi une marque communautaire ? », *RIPIA* 1995, vol. 182, pp. 1-7.
- « La mise en place de la marque communautaire, ses premiers pas », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec 1997, p. 125-132.

CORONE (S.), « *Les marques n'ont pas d'odeur* », dans *Le Monde* du 1 avril 2003, p. 4.

CURCHOD (F.), « La marque communautaire et le protocole de Madrid », *in La Marque communautaire*, colloque IRPI, Litec, 1996, p. 109

DALLE (FR.), « Le rôle social de la marque dans le futur », *RIPIA* 1972, p. 362 et s.

DE CANDE (P.) :

- « L'usage d'un signe à titre de marque », *D*. 2003, p. 755.
- « L'action en concurrence déloyale est-elle menacée par l'évolution du droit de la propriété intellectuelle? », *Propr. Intell* janv. 2004, n° 10. P. 492.
- « Projet de loi transposant la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *Propr. intell*. 2007, p. 156. ; V.

DE HAAS (C.), « Le non-sens d'une marque sans usage ou le vice fondamental du droit des marques français et européen », *Propr. industr*., n°1, janv. 2010, étude n°1, n° 12.

DE MELLO (X.), « Marque et fonctionnement concurrentiel des marchés », *Gaz. Pal*., 16 oct. 1992, n° spé. 290, p. 24.

DEBAT (O.), « Parasitisme et marque notoire : l'imitation d'un signe notoire constitue une faute délictuelle », *JCP G* 2004, n° 10, II, 10034.

DEHAUT (M.), FONTAINE (B.), « Les marques communautaires en mouvement », *Propr. industr*. 2006, études p.7.

DELAIRE (M.), « Quelques remarques sur l'activité inventive en droit français des brevets d'invention », *JCP* 1977, 1, n° 2852.

DELMAS-MARTY (M.), « Le rôle du droit comparé dans l'émergence d'un droit commun », *D.* 2001, Interview, n° 17, p. 1326 et s..

DEMOUSSEAUX (E.), DE BOISSE (L.-A.), « La notion d'activité inventive en matière de brevets d'invention », *JCP*, 1971, II, 10204.

DESBOIS (H.), « Les rapports entre la propriété industrielle et le régime de la concurrence dans le traité du marché commun », *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, Tome II, Droit privé et propriété industrielle, littéraire et artistique, Librairies Dalloz et Sirey, 1961, p. 425 et s.

DESJEUX (X.), « Le droit de la responsabilité civile comme limite au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (A propos de la sanction de la copie) », *JCP E* 1985, n° 22, 14490

DREYFUS (N) :

- « La communauté européenne adhère au système de la marque internationale », *D.* 2004, p. 2418.
- « Preuve d'usage de la marque aux Etats-Unis », *Propr. industr.*, n° 12, déc. 2008, alerte 180.
- « Preuve de droits sur une marque non enregistrée. Opinion dissidente », *Propr. industr.*, n°10, oct. 2011, alerte 76
- « Preuves d'usage. Marque enregistrée dans l'intention d'usage en Common Law », *Propr. industr.*, n°4, avr. 2012, alerte 28
- « Sur les éléments de preuve », *Propr. industr.*, n°4, avr. 2009, alerte 55

DRUEZ-MARIE (C.), « Le parasitisme appliqué à la protection des signes et des formes », *LPA*, 25 décembre 1998, n° 154, p. 5.

DURRANDE (S.) :

- « Chronique de droit des marques, signes susceptibles de constituer une marque », *D.* 2005, Panorama, p. 500
- « Chronique de droit des marques, signes susceptibles de constituer une marque », *D.* 2007, Panorama, p. 2833
- « Différents signes susceptibles de constituer une marque », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7100, n° 43.

EDELMAN (B.) :

- « La création dans l'art contemporain », *D.* 2009, chron., p. 38.
- « Une fragrance procède d'un savoir-faire », *D.* 2006, p. 2470

ESSL (M.), « De la possibilité d'enregistrer des marques olfactives ; Die Registrierbarkeit von Geruchsmarken », *PIBD* août 2001, n° 725, p. 122

FAVART (J.), « La marque "telle quelle" et l'enterprétation de l'article 6 de la convention d'Union de Paris », in *Mélanges Plaisant*, Edition Sirey, 1960, p. 71 et s.

FIELD (Th.), « Copyright protection for perfumes », 45 *IDEA*, n° 19, 2004.

FOLLIARD-MONGUIRAL (A.) :

- « La protection des formes par la marque communautaire », *Propr. Industr*. 1er fevr. 2003, n° 3, p. 9-11.

- « L'acquisition du caractère distinctif par l'usage », *Propr. industr*. 2004, étude n° 14.

- « Le caractère distinctif acquis par l'usage », *propr. industr.*, n°9, sept. 2004, Etude n° 14.

- « Marque communautaire », J.-Cl. Marques-Dessins et modèles, éd. 2010, fasc.7610

FOYER (J.) :

- « Le droit de la propriété industrielle à la fin du XX° siècle », *Mélanges en l'honneur de J. Derrupé*, éd. GLN Joly, 1991, p. 379 et s.
- « Commentaire de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service », *D.* 1991, p. 57.
- « L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle – Brevets, marques et droits d'auteurs », *Etudes offertes à Alain PLANTEY*, A. Pedone, 1995, p. 261-270.
- « La marque communautaire ou le monstre du Berlaimont », in *Mélanges en l'honneur de André Françon,* Dalloz, 1995, p. 149 et s.
- « Le droit de la propriété industrielle à la fin du XX° siècle », Mélanges en l'honneur de J. Derrupé, éd. GLN Joly, 1991, p. 384-393.
- « Le projet de réforme de la loi sur les marques », dans *Mélanges offerts à A. Chavanne*, Litec, 1990, p. 223.

FRISON-ROCHE (M.-A.), « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA*, juin 1994, p. 483-487.

GALLOUX (J.-C.) :

- « Ebauche d'une définition juridique de l'information », *D*. 1994, chr. p. 229-234.
- « Le caractère autonome de l'exigence de distinctivité en droit communautaire des marques », *D*. 2001, p. 1941-1943.
- « *Profumo di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur », *D.* 2004, p. 2641.

GASTINEL (E.), MAIER (P.), « La protection internationale de la marque communautaire », *Dr. et patri.*, Dossier, 1999, n° 75, p. 14 et s.

GAUDRAT (P.) :

- « La protection des logiciels par le droit d'auteur », *RIDA* 1988, n° 138, n° 3, p. 79.
- « Objet du droit d'auteur, Œuvres protégées, Notion d'œuvre », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, fasc. 1134, 2009.

GAULTIER (G.), « L'A.I.P.P.I. et le rêve de l'harmonisation du droit », *Mélanges Paul Mathély*, Lexis Nexis, 1990, p. 167-175.

GIRARD (L.), « Les afficheurs tentent la publicité olfactive », *Le Monde*, 8 mars 2004, p. 22.

GLEMAS (E.), « La protection du parfum par le droit d'auteur », *RDPI* 1997, n° 82, p. 35

GOYER (R.), « Les rapports entre propriété intellectuelle et liberté du commerce », *Rev. du dr. de la propr. Indus*. 1987, vol. 11, p. 11 et s.

GREWACH (V.-L.), "In Re Owens-Corning Fiberglas Corp.: The Federal Circuit Puts Owens-Corning in the Pink", *American University law review*, vol 35, p. 1221, summer 1986.

HENAFF (P.), « En quête d'une protection juridique pour le parfum », *Lamy droit de l'immatériel*, déc. 2007, n° 33, p. 65

HIDAKA (S.), TATCHELL (N.), DANIELS (M.), TRIMMER (B.), COOKE (A.), "A sign of the times ? A review of key trade mark decisions of the european court of justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU", *The Trademark Reporter* 2005, vol. 94, p. 1105 s.

HOFMANN (B.), « Essai sur les marques de fabrique à l'époque romaine », *RIPIA*, mars 1965, n° spéc., p.7.

HUMBLOT (B.), « Jurisprudence communautaire et ratio legis des motifs de refus d'enregistrement : le cas des marques composées de la forme du produit », *Lamy droit de l'immatériel*, 2006, n° 22/50

HYMAN (V.-M.)CHUNG (H.), « Registration and enforceability of non-traditional trademarks in the United States", *The computer and internet lawyer*, vol 22, n° 11, nov. 2005, p. 26-33.

JACQUOT (M.), Présentation du projet « *Couleurs d'odeur* », Concours national 2012, Aide à la création d'entreprises de technologies innovantes Du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 fév. 2012, p. 1.

JOLIET (R.), « Droit des marques et libre circulation des marchandises : l'abandon de l'arrêt Hag I », *RTD eur*., 1991, p. 169

JOLY (E.), « La cour de justice des communautés européennes et la marque communautaire », *Propr. Intell.,* oct. 2001, n° 1, p. 34.

JOSSERAND (L.), « De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus de droit », *D*. 2006, n° 241 et s.

JOURDAIN (M.), « Les marques olfactives ne montrent décidément que le bout de leur nez », *Revue Law in Firm,* 10 mai 2006.

KARAPAPA (S.), « Registering scents as Community trade marks», *TMR* 2010, vol. 100, n° 6, p.1357

KEREVER (A.), « L'originalité notion incernable ? », *RIDA* janvier 1995, n° 163, p. 145.

KERLAU (Y.), BREESE (P.), « Dépôt de la première marque olfactive française », *Les Echos*, vendredi 4 et samedi 5 avril 1997.

KOVAR (R.), « Les fonctions de la marque selon la Cour de justice des communautés européenne après l'arrêt Hag II, *RJDA* 1991/11, p. 753.

KOVAR (R.), LARRIEU (J.), « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, janvier 2006.

LALIGANT (O.) :

- « Des œuvres aux marches du droit d'auteur : les œuvres de l'esprit perceptibles par le goût, l'odorat ou le toucher », *RRJ* 1992/1, p. 99
- « La problématique de la protection du parfum par le droit d'auteur », *RRJ* 1989, n° 3, p. 587 à 636.

LAMBERT (P.), « La protection internationale des marques (état des lieux) », *in Quel droit de la propriété industrielle pour le «3° millenaire ?*, colloque Lyon mai 2000, Litec, coll. CEIPI, 2001, p. 225.

LARRIEU (J.) :

- « Glissement progressif vers une nouvelle image de la marque », *Propr. Industr.*, 2010, focus n° 87, p. 3.
- « Les marques atypiques : les signes sans dessus dessous », in *Mélanges à la mémoire du Professeur Roger Saint-Alary*, éd. Législatives , Presses de l' Université des Sciences Sociales, 2006, p. 609 et s.
- « La marque, un signe en effervescence », *Dr. et patri*., oct. 1999, p. 56.

LARRIEU (J.), ASTIC (V.), « Du lèche-vitrines au lèche-marques », *D*. 2004, n° 33, p. 2435.

LE STANC (Ch.) :

- « Exclusions de brevetabilité – règles générales », *J. Cl. Brevets*, fasc. n° 4210, 2009, n° 23.

- « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées », *D.*, 1993, chron., p. 4.

LE TARNEC (A.), « Commentaire de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques », *JCP G* 1965, 75835

LE TARNEC (A.), MAISEL (M.-C.), « Considérations sur la protection de la marque numérique », *Gaz. Pal*. 1980, 1, doctr., n°49.

LE TOURNEAU (Ph.) :

- « De la modernité du parasitisme », *Gaz. Pal*. 2001, n° 303, p. 4.
- « Le parasitisme dans tous ses états », *D*. 1993, chron. p. 310.

- « Parasitisme – Notion », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 227, 2010, n° 2.
- « Parasitisme – Régime juridique », *J.-Cl. Concurrence consommation*, fasc. n° 228, 2010, n°17.

LEAFFER (M.), « Quelques remarques sur le droit américain des marques », *RIPIA* 1974, p. 317 ;

LEEDS (D.), Trademarks, our american concept », *TMR* 1956, vol. 46, fasc. 1453, p. 1451 et s..

LEVEL (P.), « La protection des formes selon le droit des marques », dans *Le nouveau droit des marques en France*, colloque IRPI, librairies techniques, coll. Droit des affaires, 1991

LUCAS (A.), SIRINELLI (P.), « L'originalité en droit d'auteur », *JCP G* 1993, n° 23, I, 3681, n° 1.

LYONS (D.), « Sons, senteurs et signes ; Sounds, smells and signs », *PIBD* mars 1995, n° 584, p. 45

MACCIONI (H.), « L'image de marque : émergence d'un concept juridique? », *JCP G* 1996 n° 21, Doctrine n°3934, p. 205.

MADAY (D. C.), « Trademark rightsof Holding companiesin western Europe », *TMR*, n° 28, 1968.

MAGNIN (Ch.), « L'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce et sa révision de Nice (1957) », *in Mélanges Roubier*, T.2, 1961, p.513 et s.

MAILLE (V.) :

- « L'influence des odeurs sur le consommateur : le niveau de recherche des sensations et le comportement exploratoire comme variables modératrice », *Revue Française du Marketing*, 2003, n° 194, p. 49-63.

- *La réponse du consommateur au produit parfumé : l'incidence de la congruence de l'odeur*, Congrès sur les Tendances marketing en Europe, organisé par l'ESCP-EAP et l'Université Ca'Foscari de Venise, Venise 2000.

MAINGUY (D.), « De l'actualité de la notion de parasitisme », *JCP G* 2003, n° 10, II, 10038.

MALAURIE-VIGNAL (M.), « Parasitisme et notoriété d'autrui », *JCP G* 1995, I, 3888.

MATHELY (P.) :

-« La recevabilité de l'action en déchéance de marque sous l'empire de la loi de 1991 », *Ann. Propr. Ind*. 1994, p. 1 et 1995, p. 3.

- « Le droit français des brevets d'invention », *Journ. not*. 1974, p. 156.

- « Le nouveau régime des marques », *Ann propr. ind.* 1965, p. 2.

MATHELY (P.), LAVOIX (J.), « L'activité inventive, condition de la brevetabilité », *Ann. propr. ind*. 1956, p.277.

MEIERHENRICH (U.-J.), GOLEBIOWSKI (J.), FERNANDEZ (X.), CABROL-BASS (V.), « De la molécule à l'odeur. Les bases moléculaires des premières étapes de l'olfaction », publication du CNRS, recherche et développement, disponible sur : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/parfums/mol_odeur.pdf.

MERTENS DE WILMARS (M.-J.), « Aspects communautaire du droit des marques », *RIPIA* 1992, p. 355 et s. -

MONTALTO (O.), « La procédure d'enregistrement de la marque communautaire », *RIPIA* 1995; vol. 182, p. 59 et s.

MONTEIRO (J.) :

- « La marque valable : examen des décisions majeures concernant l'appréciation des motifs absolus », *Propr. industr*., mars 2006, n° 3, p. 5.

- « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques », *Propr. industr.*, n°5, mai 2011, alerte n° 37.

- « La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire », *Propr.industr*. 2009, étude 12, point n° 6.

MORIN (H.), « La toile tente de se parfumer pour doper le commerce électronique », *Le Monde*, 3 novembre 2000, p. 28.

MOUSSERON (J.-M.) :

- « Entreprise : parasitisme et droit », *JCP E* 1992, suppl., n° 6, p. 2.

- « Valeurs, biens, droits », *Mélanges en hommage à A. breton et F. Derrida*, Dalloz, 1991, n° 9, p. 280.

- « Entreprise : parasitisme et droit », *JCP E*, Cahiers de droit de l'entreprise, 29 octobre 1992, sup. 6, n° 70

NICOLAS (M.-F.), « La protection du voisinage », *RTD civ*. 1976, n° 30, p. 687.

NUSS (P.), « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », dans *Mélanges offerts à J.-J. BURST*, Litec, 1997, p. 373.

NUSSENBAUM (M.), « Évaluation du préjudice de marque ; le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *JCP E* 1993, I, 303.

PARLEANI (I.) et (G.), « La tentation du Moyen-âge. L'exemple du parasitisme », *Mélanges C. Gavalda*, Dalloz 2001, p. 243 s.

PASSA (J.) :

- « Le droit des marques et le consommateur », *RLDA*, études, 1/2004.
- « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence-Consommation*, fasc. 240, n° 75.
- « Droit commun des marques et protection du consommateur », in *Liber Amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p.793.
- « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », *Propr. industr*., 2012, Dossier, n° 4, p. 16

- « Le droit des marques et le consommateur », *Lamy droit des affaires*, études, 2004.

- « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », *D*. 2000, chron. p. 297.

- « Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur », *Propr. Intell*. 2005, n° 14, p. 31, n° 29.

PLAISANT (R.), « La réforme du droit des marques de fabrique, commentaire de la loi du 31 décembre 1964 », *JCP*, 1966, I, 1972.

POLLAUD-DULIAN (F.) :

- « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », *RJDA* 8-9/2003, p. 707.
- « La fragrance d'un parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur », *JCP G*, n° 31, II, 10138.

- « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », *RJDA* 8-9/2003, p. 707

RASLE (M.), « Le Miasme et la Jonquille » : le bannissement de l'odorat ? Variations sur des jurisprudences récentes », *Com. Com. Electr*., n° 7, juillet 2006, étude 16.

RAYNARD (J.), « Propriété incorporelle, un pluriel bien singulier », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec 1997, p. 527 et s.

REBOUL (Y.), « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991. », *Mélanges J. Foyer*, PUF, 1997, p. 277-284.

RODHAIN (C.), « La nouvelle loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de services », *RDPI* 1990, n° 32, p. 22.

ROUBIER (P.), « Unité et synthèse des droits de propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, Ed. Sirey, 1960, p. 167 et s.

RUZEC (V.), « L'appréciation de l'usage dans l'acquisition et la conservation de la marque communautaire », *Propr. industr.*, n°3, mars 2006, étude 9.

SAEZ (C.), « Contrairement à certains, les offices nationaux ne constatent pas l'essor des marques non traditionnelles », Intellectual property watch, 27 juin 2008, disponible à l'adresse suivante : http://www.ip-watch.org/2008/06/27/contrairement-a-certains-les-offices-nationaux-ne-constatent-pas-lessor-des-marques-non-traditionnelles/

SAINT-GAL (Y.) :

- « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire », *RIPIA* 1956, n°s 25-26, p. 76 et s. :

- « Concurrence parasitaire ou agissements parasitaires », *RIPIA* 1957, p. 19 et s.

- « Intérêt et statut juridique d'une marque européenne (communautaire) », in *Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, Librairies Techniques, 1974, p. 75 et s.

SCHAHL (E.), « Marque communautaire et marque internationale : liaisons dangereuses ? », *D*. 2005, p. 1074.

SCHLEIDT (M.), « Personal odor and nonverbal communication Original», *Ethology and Sociobiology*, Volume 1, Issue 3, September 1980, Pages 225-231.

SCHMIDT-SZALEWSKI (J.) et MOUSSERON (J.-M.), Répertoire Dalloz de droit commercial, « Brevet d'invention », avril 2003 (dernière mise à jour : mars 2012)

SCHMIDT-SZALEWSKI (J.) :

- « La marque communautaire », *JCP E* 1994, I, 379.

- « Nouveauté », *J.-Cl. Brevets*, fasc. n° 4260, avr. 2008.

- *Répertoire Dalloz de droit commercial*, « Marque de fabrique, de commerce ou de service », n° 96, octobre 2006 (dernière mise à jour : janvier 2012)

SCHWARTZ (I.), "La marque européenne, Allocution d'introduction, colloque des 5 et 6 décembre 1974, Union des fabricants, Paris, 1975, p.12 et s.

SICARD (G.), « Robespierre avait-il une vision économique ? », dans *Mélanges G. Sicard*, P.U., Toulouse 1, 2000, T. 2, p. 573-582.

SICARD (G.), CHASTRETTE (M.), GODINOT (N.), « Des représentations de l'espace

olfactif : des récepteurs à la perception », *Intellectica*, 1997/1, 24, p. 90.

TECHENE (V.), « Quel projet de réforme européen pour les marques ? —Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 22 mai 2013 », *Lexbase Hebdo édition affaires*, n˚343 du 20 juin 2013

THRIERR (A.) et (O.), « Arrangements internationaux », *J.-Cl. Marques- dessins et modèles*, éd. 2011, fasc. 7730.

THRIERR (A.), « Acquisition du droit sur la marque - Notions générales et droit comparé », *J.-Cl.. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7200.

THRIERR (O.), « Convention de Paris », J.-*Cl. Marques- Dessins et modèles*, éd. 2009, fasc. 7720.

TRAN BA HUY (P.), « Odorat et histoire sociale », *Communication et langages*, n°126, 4ème trimestre 2000, p. 86.

TREFIGNY-GOY (P.) :

- « Les signes olfactifs ne sont définitivement plus pour demain…», *Propr. industr*., mars 2003, n° 3, p. 22
- « L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque », *Propr. industr*., 2012, Dossier, n° 5, p. 21.

TREPPOZ (E.), « Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l'art contemporain ? », *RIDA*, juillet 2006, n° 209, p. 26.

VAN BUNNEN (L.), « L'élaboration d'un parfum : savoir-faire ou œuvre artistique ? », *Com. com. électr*., n° 11, novembre 2007, étude n° 28.

VASA (J.), « De la représentation graphique d'un signe olfactif », *Lamy droit des affaires*, mars 2003, n° 58, p. 26

VERKADE (D.W.F.), « De nouveaux types de marques : une contribution des pays du Benelux », *PIBD* mars 2001, n° 715, p. 41

VERMANDELE (X.), « Le droit communautaire des marques, nouvelles tendances », *JTDE*, mai 2005, n° 119, p. 129.

VILMART (C.), « La distinctivité des marques communautaires au regard de la jurisprudence communautaire », *Propr. Intell*., avr. 2002, n° 3, p. 38 et s.

VIVANT (M.) :

- « Pour une épure du droit de propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de André Françon*, Dalloz, 1995, p. 415 et s.

- « AN 2000 : l'information appropriée ? », *Mélanges offerts à J.-J. Burst, Litec*, 1997, p. 651-655.

- « Le patronyme saisi par le patrimoine », *Mélanges A. Colomer*, Litec 1993, p. 157 et s.

- « Parfum : l'heureuse résistance des juges du fond » : *D*. 2007, n° 14, p. 954-955.

VIVANT (M.), MACREZ (F.), « Activité inventive », *J.-Cl. Brevets*, fasc. n° 4250, avr. 2010, n° 2.

VOGEL (L.), « Cession de marques et droit communautaire : après l'arrêt Hag II », *JCP E*., 1992, I, 109

WILHELM (P.), « La concurrence déloyale et parasitaire appliquée à la publicité », *Légipresse* 1998/2, p. 45 s.

VI. NOTES ET OBSERVATIONS DE JURISPRUDENCE

AITTOUARES (J.), Note sous Cass. com., 1er juillet 2008, *RLDI* octobre 2008, p.14.

ASTIC (V.) et LARRIEU (J.), Note sous CA Paris, 4ème ch. B, 3 oct. 2003, *Eli Lilly*, *D*. 2004, n° 33, p. 2433.

AZÉMA (J.) :

- Obs. sous CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, RTD com. 2003, p. 501.
- Note sous CA Paris, 27 nov. 2002, 4e ch. A, *RTD Com*. 2003 p. 499.
- Note sous CA Paris, 4 déc. 2002, 4e ch. A , *RTD Com*. 2003 p. 499.
- Obs. sous CJUE, 11 juill. 1996, *RTD com*., 1997, p. 251.
- Obs. sous sous CA Paris, 18 mai 2005, *RTD com*. 2005, p. 712.

BÉNABOU (V.-L.), Obs. sous CJUE, 16 juillet 2009, Propr. intell. 2009, n° 33, p. 378.

BERGERÈS (M.-C.), Note sous CJUE, 4 novembre 1997, *D*. 1998, Jur. p. 587.

BERNAULT (C.) :

- Obs. sous CJUE, 1er décembre 2011, Comm. com. électr. 2012, comm. 26.
- Obs. sous CJUE, 1er décembre 2011, LEPI février 2012, p. 2, C.

BIHR (P.), Obs. sous CA Paris, 13 juillet 1989, *D*. 1989, somm., p. 401.

BOESPFLUG (N.), GREFFE (P.) et BARTHELÉMY (D.), Obs. sous CJUE, 6 mai 2003, *JCP* 2003, éd. E, chron., 1434, p.1616.

BONET (G.) :

- Obs. sous CJUE, 3 déc. 1981, *RTD eur.,* 1982, p. 166.

- Obs. sous CJUE, 17 oct. 1990, *RTD eur*. 1991, p. 639.

- Obs. sous CJUE, 22 juin 1994, *RTD eur*. 1995, p. 848.

- Obs. sous CJUE, 11 juill. 1996, *RTD eur*. 1998, p. 111.

- Obs. sous CJUE, 4 nov. 1997, *RTD eur*. 1998 p. 596.

- Obs. sous CJUE, 11 nov. 1997, *RTD eur*. 1998, p. 600.

- Obs. sous CJUE, 4 mai 1999, RTDE 2000, p. 128.

- Obs. sous CJUE, 22 juin 1999, *Dalloz affaires* 1999, p. 1446,

- Obs. sous CJUE, 22 juin 1999, RTD com. 2000, p. 108.

- Obs. sous CJUE, 22 juin 1999, *RTD eur.* 2000, p. 108.

- Obs. sous CJUE, 20 mars 2003, Propr. intell. 2003, n° 7, p. 203.

- Obs. sous CJUE, 8 avril 2003, Propr. intell. 2003, n° 9, p. 420.

- Obs. sous CJUE, 8 avr. 2003RTDE 2004, p. 126.

BRUGUIÈRE (J.-M.) :

- Obs. sous CJUE, 12 déc. 2002, Propr. Intell. 2003, n° 9, p. 456.

- Note sous TGI Paris, 26 mai 2004, *JCP G* 2004, II, 10144.

- Obs. sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, Dr. et patrimoine 2007, n° 156, p. 42.

- Obs. sous Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2006 : Propr. intell. 2007, p. 77.

- Obs. sous TGI Bobigny, 28 novembre 2006, *Propr. Intell*. 2007, n° 23, p 202.

- Note sous CA Paris, 4e ch. A, 14 févr. 2007, Propr. intell. 2007, n° 23, p. 203.

- Obs. sous Cass. crim., 5 févr. 2008, Propr. intell. 2008, n° 27, p. 221.

- Obs. sous Cass. com., 1er juillet 2008, *Com. Propr. Intell.* 2008, n° 29, p. 419.

BURST (J.-J.) :

- Note sous TGI Strasbourg, 9 mai 1978, *D*. 1978, p. 658.

- Note sous CJUE, 23 mai 1978, *JCP G*, 1978, II, 12830.

- Obs. sous CA Paris, 4ème ch., 9 mai 1984, *D*. 1985, p. 81.

- Obs. sous CA Paris, 26 oct. 1987, D. 1988, somm. p. 396.

CADIET (L.), Obs. sous CA Paris, 18 mai 1989, *D.* 1990, Jur., p. 340.

CALVO (J.), Note sous T. com. Paris, 15e ch., 24 sept. 1999, LPA 3 mars 2000, n° 45, p. 13.

CARON (C.) :

- Note sous CJUE, 12 déc. 2002, JCP E 2003, n° 358, p. 419.

- Note sous CJUE, 12 déc. 2002, RJDA 2003/3, n° 331.

- Obs. sous CJUE, 20 mars 2003, Comm. com. électr. 2003, comm. 47.

- Obs. sous CA Paris, 4ème ch. B, 3 oct. 2003, *Eli Lilly*, *JCP G* 2004, I 113, p. 339.

- Obs. sous CA Paris, 4ème ch., sect. A, 17 déc. 2003, Comm. com. électr. 2004, comm. 51.

- Obs. sous Cass. com., 17 mars 2004, JCP E 2004, 1739, n° 5.
- Note sous Cass.civ. 1ère, 29 novembre 2005, *Comm. com. électr.* 2006, comm. 18.
- Note sous Cass. 1ère civ., 13 décembre 2005, JCP 2006, éd. E, 1160 ;
- Note sous Cass. 1ère civ., 13 décembre 2005, Comm. com. électr. 2006, comm. 18.
- Obs. sous CA Paris, 25 janvier 2006, *JCP E*, 2006, 1386, p. 455.
- Note sous Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2006, *Com. com. électr*. 2007, comm. n° 4.
- Note sous CA Paris, 14 février 2007, *Com. com. électr*. juin 2007, comm. n° 81, p. 36.
- Obs. sous Cass. crim., 5 févr. 2008, Comm. com. électr. 2008, comm. 33.
- Note sous Cass. com., 12 févr. 2008, Comm, com. électr. 2008, comm. 63.
- Note sous Cass. com., 1er juillet 2008, Comm. com. électr. 2008, comm. 100, p. 34.
- Note sous Cass. com., 1er juillet 2008, JCP G 2009, chron. n° 30.
- Note sous CJUE, 16 juill. 2009, Comm. com. électr. 2009, comm. 97.

CASALONGA (A.) et SAINT CENE (M.), Note sous CA Paris, 18 juin 1985, *JCP G* 1987, II, 20901.

CHATONNET (P.), note sous Cass. com., 21 mars 1995, RJDA 1995, n° 926.

CHAVANNE (A.) :

- Obs. sous CA Paris, 8 févr. 1966, *JCP G* 1967, IV, p. 112.
- Obs. sous CA Paris, 8 févr. 1966, *RTD com*. 1967, p. 770.
- Note sous CE, 8 févr. 1974, *JCP G* 1974, II, 17720.
- Obs. sous CA Paris, 21 oct. 1987, RTD com. 1988, p. 628.

CHAVANNE (A.) et AZÉMA (J.) :

- Obs. sous CA Paris, 24 janv. 1978, *RTD com.* 1978, p. 380, n° 8.
- Obs. sous CA Paris, 23 juin 1981, *RTD com*. 1983, p. 77.
- Obs. sous CA Paris, 12 déc. 1984, *RTD com*. 1985, p. 755.
- Obs. sous CA Paris, 17 oct. 1988, RTD com. 1989, p. 233.

CHEVRIER (E.), Obs. sous Cass. com., 12 févr. 2008, D. 2008, p. 610.

COLOMBET (C.) :

- Obs. sous CA Versailles, 11 févr. 1987, D. 1988, somm. p. 201.
- Obs. sous CA Paris, 4e ch., 5 mars 1987, D. 1988, somm. p. 204.
- Obs. sous CA Paris, 25 oct. 1989, D. 1990, somm. p. 59.
- Obs. sous CA Paris, 4e ch., 5 avril 1994, D. 1995, somm. p. 54.
- Obs. sous CA Dijon, 1ère ch., 7 mai 1996, D. 1998, somm. p. 189.

COSTES (L.) :

- Obs. sous TGI Bobigny, 28 novembre 2006 *RLDI*, janvier 2007, n° 720, p. 21.
- Obs. sous CJUE, 1er décembre 2011, RLDI janv. 2012, n° 2589.

DALEAU (J.) :

- Obs. sous CJUE, 6 mai 2003, *D*. 2003, AJ, p. 1501.

- Obs. sous CA Paris, 14 février 2007, *D*. 2007, AJ, p. 735.

DANGLEHAUT (C.), Obs. sous Cass. com., 9 février 1993, JCP 1994, éd. E, II, 545.

DAVERAT (X.), Note sous Cass. civ. 1ère, 11 février 1997, JCP G 1997, II, 22973.

DE MEDRANO CABALLERO (I.) :

- Obs. sous CJUE, 6 mai 2003, *Propr. intell*. 2003, n°9, p. 424.

- Obs. sous CJUE, 27 nov. 2003, *Shield Mark, Propr. intell*. 2004, n° 11, p. 662.

- Obs. sous CJUE, 24 juin 2004, *Propr. intell*. 2004, n° 13, p. 948.

- Obs. sous CJUE, 21 oct. 2004, *Prop. Intell*. 2005, n° 15, p. 196.

- Obs. sous CJUE, 7 juill. 2005, *Propr. intell*. 2005, n° 17, p. 467.

- Obs. sous TPICE, 27 oct. 2005, *Propr. intell*. 2006, n° 19 p. 214.

DE LAMY (B.), Note sous Cass. crim., 22 septembre 2004, *D*., 2005, jur., p. 411.

DERIEUX (E.), Note sous TGI Paris, 1ère ch., 22 février 1989, Légipresse 1989, III, p. 36.

DESBOIS (H.), Note sous CA Paris, 8 déc. 1962, D. 1963, p. 406.

DURRANDE (S.) :

- Note sous Cass. com., 27 mai 1986, *D*. 1986, Jur., p. 526.

- Obs. sous CA Paris, 4e A, 1er octobre 1997, *D*. 1998, somm., p. 143.

- Obs. sous CJUE, 20 mars 2003, D. 2003, p. 2685.

- Obs. sous CJUE, 12 févr. 2004, *D* 2005, pan. 501.

- Obs. sous CJUE, 24 juin 2004, *D*. 2005, pan. 501.

DUSOLIER (S.), Note sous CA Paris, 10 avr. 1956, *Ann. propr. ind*. 1957, p. 127.

EDELMAN (B.) :

- Note sous Cass. com., 1er juillet 2008, *D*. 2009, jur., p. 1182.

- Note sous Cass. com., 1er juillet 2008, D. 2009, p. 1182.

FASQUELLE (D.), Note sous Cass. com., 6 avril 1999, JCP E 2000, p. 177.

FLEURY (P.), Note sous CA Paris, 4e ch., sect. A, 17 déc. 2003, D. 2004, p. 1588.

FOLLIARD-MONGUIRAL (A.) :

- Obs. sous CJUE, 8 avr. 2003, Propr. industr. 2003, comm. 52.

- Obs. sous CJUE, 27 nov. 2003, *Propr. ind*. févr. 2004, comm. n° 15.

- Obs. sous CJUE, 12 févr. 2004, *Propr. ind*. 2004, comm. 33.

- Obs. sous TPIUE, 14 avr. 2005, *Propr. ind*. 2005, comm. 47.

- Obs. sous CJUE, 25 janv. 2007, *Propr. ind*. 2007, comm. 21.

- Obs. sous TPI, 13 juin 2007, *Propr. ind*., 2007, comm. n° 72.
- Obs. sous CJUE, 8 mai 2008, *Propr. ind*. juillet-août 2008.
- Obs. sous CJUE, 18 juin 2009, *Propr. Industr*., 2009, Comm. 51.
- Note sous TPIUE, 19 nov. 2009, *Propr. Industr*. 2010, comm. 5, p. 45.
- Note sous CJUE, 24 mai 2012, Propr. industr. 2012, comm. 66.

FOURGOUX (J.-C.), Note sous Cass. com., 13 mai 1997, JCP E 1997, II, 79.

FRANÇON (A.) :
- Obs. sous Cass. civ. 1ère, 6 mars 1979, RTD com. 1979, p. 462.
- Obs. sous Cass. ass. plén., 7 mars 1986, *RTD com*. 1986, p. 399.
- Note sous CA Grenoble, 1ère ch., 19 septembre 1989, RTD com. 1990, p. 387.

HAI (Y.), Obs. sous Cass.civ. 1ère, 29 novembre 2005, *JCP E* 2007, 1114, p. 21.

GALLOUX (J.-Ch.) :
- Obs. sous CJUE 14 sept. 1999, *RTD com*. 2000, p. 87.
- Note sous TGI Paris, 26 mai 2004, D. 2004, n° 36, p. 2641.

GREFFE (F.), note sous CJUE, 18 juin 2002, Propr. ind. 2002, comm. 71.

HUMBLOT (B.) :
- Obs. sous CJUE, 20 sept. 2001,GA propr. intell. 2001, p. 361.
- Obs. sous CA Paris, 25 janvier 2006, *RLDI* mai 2006, n° 16, p. 19.
- Note sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, RLDI 2006, n° 18, p. 10.

IDOT (L.), Obs. sous CJUE, 8 mai 2008, *Europe* 2008, comm. 249.

IZORCHE (M.-L.), CA Paris, 24 mai 1995, D. 1996, somm. p. 252.

JOLY (E.) :
- Obs. sous TPIUE, 11 déc. 2001, *Propr. intell*. 2002, n° 3, p. 92.
- Obs. sous TPIUE, 27 févr. 2002, *Propr. intell*. 2002, n°5, p. 80.
- Obs. sous CJUE, 12 déc. 2002, Propr. Intell. 2003, n° 7, p. 205.

KARILA (J.-P.), Note sous Cass. civ. 3ème, 22 juin 2005, *D*. 2006, jur., p. 40.

LAPARTE-LEGEAIS (E.), Obs. sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, JCP E 2007, p. 1114.

LESUEUR (J.), Note sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, Gaz. Pal. 2/3 août 2006, p. 7.

LE TOURNEAU (Ph.) :
- Note sous CA Paris, 15 déc. 1993, D. 1994, p. 145.
- Note sous Cass. com., 30 janvier 2001, D. 2001, p. 1939.

LUBY (M.) :
- Obs. sous CJUE, 11 nov. 1997, *RTD com*. 1998, p.740.
- Note sous l'arrêt CJUE, 12 déc. 2002, *RTD com*., 2003, p. 603.

LUCAS (A.) :

- Note sous Cass. civ. 1ère., 2 mai 1989, JCP G 1990, II, 21392.
- Note sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, Propr. intell. 2006, n° 21, p. 442.

MAINGUY (D.) :

- Obs. sous Cass. com., 16 janvier 2001, Cah. dr. entr. 2001/4, p. 34.
- Note sous Cass. com., 22 octobre 2002, JCP G 2003, 1038.

MALAURIE-VIGNAL (M.) :

- Note sous Cass. com., 30 mai 2000, Contrats, conc. consom. 2000, comm. 161.
- Note sous Cass. com., 22 octobre 2002, Contrats, conc. consom. 2003, comm. 8.
- Note sous Cass. com., 12 févr. 2008, Contrats, conc. consom. 2008, comm. 103.
- Note sous Cass. com., 27 janvier 2009, Contrats, conc., consom. 2009, comm. 79.
- Note sous Cass. com., 15 déc. 2009, Contrats, conc. consom. 2010, comm. 76.

MARINO (L.), Obs. sous CJUE, 16 juill. 2009, JCP G 2009, n° 39.

MATHÉLY (P.), Note sous Cass. com., 7 mai 1980, *Ann. Propr. ind*. 1980, p. 164.

MOUSSERON (J.-M.), TEYSSIER (B.) et VIVANT (M.), Obs. sous Cass. ass. plén., 7 mars 1986, *JCP G* 1986, I, 20631.

MOUZON (M.), Note sous TGI Paris, 31 oct. 1972, *Gaz. Pal*. 1973, n° 1, p. 201.

NICOLELLA (M.), Note sous l'arrêt CJUE, 12 déc. 2002, *Gaz. Pal*., juillet 2003, n° 198, p. 34.

PICOD (Y.), Note sous Cass. com., 12 févr. 2008, D. 2008, p. 2573.

PLAISANT (G.), Note sous Cass. com., 5 janv. 1966, *JCP G* 1966, II, 14796.

POLLAUD-DULIAN (F.) :

- Note sous CA Paris, 15 déc. 1993, JCP 1994, éd. E, II, 540.
- Obs. sous TGI Paris, 28 mai 2002, RTD com. 2006, p. 365.
- Obs. sous CA Paris, 17 septembre 2004, *RTD com*. 2006, p. 365.
- Obs. sous Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005 RTD com. 2006, p. 78.
- Note sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, JCP G 2006, II, 10138.
- Obs. sous Cass. crim., 5 févr. 2008, RTD com. 2008, p. 320.
- Obs. sous Cass. com., 1er juillet 2008 *RTD com*. 2008, p. 735.
- Obs. sous CA Douai, 27 octobre 2009, RTD com. 2009, p. 105.

REBOUL (Y.), Obs. sous CA Paris, 23 juin 1981, *D*. 1982, jur., p. 434.

REBOUL-MAUPIN (N.), Obs. sous Cass. civ. 2ème, 6 mars 2008, *D*. 2008, p. 2458.

REVET (T.), Obs. sous Cass. com., 30 janvier 2001, RTD civ. 2001, p. 915.

ROUBIER (P.), Note sous T. civ. Seine, 13 déc. 1957, *RTD com*. 1958, p. 546.

SCHMIDT-SZALEWSKI (J.) :

- Note sous Cass. com., 14 décembre1999, Propr. ind. 2002, comm. 11.
- Note sous CA Paris, 13 décembre 2002, Propr. ind. 2003, comm. 83.
- Obs. sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006 Propr. ind. 2006, n°10, comm. 82.

SERRA (Y.) :

- Note sous Cass. com., 30 janv. 1996, n° 94-15.725, D. 1997, jur., p. 232.
- Obs. sous Cass. com., 3 mai 2000, D. 2001, somm. p. 1312.
- Obs. sous Cass. com., 26 janvier 1999, *D*. 2000, jur., p. 87.

SIRINELLI (P.) :

- Obs. sous TGI Paris, 28 mai 2002, Propr. intell. 2005, n° 14, p. 47.
- Obs. sous CA Paris, 4e ch., sect. A, 17 déc. 2003, Propr. intell. 2004, n° 10, p. 537.
- Obs. sous TGI Paris, 26 mai 2004, *Propr. intell*. 2004, n° 13, p. 907.
- Obs. sous CA Paris, 17 septembre 2004 *Propr. intell*. 2005, n° 14, p. 47.
- Obs. sous Cass. civ 1ère, 13 juin 2006, D. 2006, panorama, p. 2993.
- Obs. sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, RIDA octobre 2006, n° 210, p. 203.
- Obs. sous Cass. crim., 5 févr. 2008, RIDA 2008, n° 216, p. 415.
- Obs. sous CJUE, 16 juill. 2009, RIDA 2010, n° 226, p. 401.

THRIERR (A.), Note sous CA Paris, 8 oct. 1979, *Ann. propr. ind*. 1979, p. 313.

TRÉFIGNY-GOY (P.) :

- Note sous CA Paris, 27 mars 2002, Propr. industr. 2003, comm. 50
- Obs. sous CA Paris, 27 juin 2008, Propr. industr. 2008, comm. 95.
- Obs. sous CA Paris, 4° ch. Section B, 21 novembre 2008, Propr. industr. 2009, comm. 33
- Obs. sous Cass. com., 26 octobre 2010, Propr. industr. 2011, comm. 30

SABATIER (M.), Obs. sous Cass. com., 27 janv. 2009, Propr. intell. 2009, n° 31, p. 189.

VAN BUNNEN (L.) :

- Obs. sous Hoge Raad, 16 juin 2006, *Rev. crit. jur. Belge* 2007, n° 1, p. 5.
- Note sous CA Paris, 14 février 2007, *Com. com. électr*. Novembre 2007, étude n° 28.

VILMART (C.), Note sous CJUE, 11 nov. 1997, *JCP E* 1998, étude, p. 1821.

VINCENT (A.-L.), Obs. sous CA Paris, 4e ch., 5 mars 1987, JCP E 1987, II, 14931.

VIVANT (M.) et LUCAS (A.) :

- Obs. sous TGI Paris, 20 févr. et 14 avril 1986, JCP E 1987, I, 15791, n° 2.
- Obs. sous TGI Paris, 3e ch., 27 mars 1987, JCP E 1988, II, 15297, n° 5.
- Obs. sous CA Grenoble, 1ère ch., 19 septembre 1989, JCP E 1990, II, 15751.

TABLE DES MATIÈRES

(les chiffres renvoient aux numéros des pages)

REMERCIEMENTS 5

SOMMAIRE 7

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 9

INTRODUCTION GÉNÉRALE 13

1ère PARTIE - LE SIGNE OLFACTIF ET LES DROIT DES MARQUES 33

TITRE 1. LA RECHERCHE DE LA PLACE DU SIGNE OLFACTIF AU SEIN DU DROIT 35

CHAPITRE 1. LA RECHERCHE INFRUCTUEUSE D'UNE PROTECTION DES ODEURS EN DEHORS DU DROIT DES MARQUES 37

Section 1. La réservation privative de l'odeur par le droit de la propriété intellectuelle 38

§1. Les droits envisageables pour la protection des odeurs 38

A. Le droit des brevets 38

1. L'objet de la protection 39

2. La protection effective des odeurs par le brevet 40

a. Les conditions favorables à la protection des odeurs 40

b. Les conditions problématiques pour la protection des odeurs 42

B. Le droit d'auteur 45

1. L'objet du droit d'auteur : une œuvre de l'esprit 45

a. Un travail créatif conscient 46

b. L'exigence de forme 50

c. Les qualités indifférentes de l'œuvre, soutien à la protection du message olfactif 51

2. L'unique condition du droit d'auteur : l'originalité 54

a. La notion d'originalité 54

b. L'originalité des œuvres olfactives 58

§2. Une protection inappropriée 59

A. Une mise en œuvre difficile 60
1. L'application aux odeurs du régime juridique propre à chaque droit 60
a. La durée des droits acquis 60
b. La mise en échec de la tradition du secret 61
2. L'exercice effectif du droit acquis 63
a. La question de l'exploitation des droits 63
b. La protection des droits par l'action en contrefaçon 65
B. La notion d'odeur 68
Section 2. La réservation non privative des odeurs par le droit commun de la responsabilité civile 71
§1.L'inefficacité du recours à la responsabilité civile délictuelle sans faute 73
A. Les réformes avortées 73
B. Le recours infructueux aux théories classiques du droit civil 74
§2. La réservation de l'odeur par le droit de la responsabilité civile délictuelle pour faute 76
A. Les éléments constitutifs du parasitisme 80
1. L'existence d'un agissement constitutif de parasitisme 80
a. Utilisation de la réputation d'un concurrent 81
b. Utilisation des efforts intellectuels et des investissements d'un concurrent 83
2. La nécessité d'un préjudice et d'un lien de causalité 85
B. L'opportunité de l'action en responsabilité civile délictuelle 88
1. Une action à part entière : des sanctions efficaces 88
2. L'opportunité de la substitution du parasitisme à l'action en contrefaçon . 90
a. De la subsidiarité à la substitution : la « *para-propriété intellectuelle* » . 90
b. Le maintien nécessaire d'un droit privatif encadré par la loi 92
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 95
CHAPITRE 2. UN DROIT NON HARMONISÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL 97
Section 1. Les législations étrangères 98
§1. L'usage de la marque : une souplesse avérée 99
A. L'acquisition du droit de marque par l'usage 99
1. Notion d'usage. 100
2. Principaux Etats concernés. 101
a. L'usage comme unique fondement du droit de marque : le cas des Etats-Unis. 102
b. Les droits mixtes 104

B. Les conséquences de l'acquisition du droit par l'usage 106
1. L'usage, une distinctivité théoriquement acquise 107
2. Justification dans la pratique : les signes admis dans les pays d'usage 109
a. L'exemple des Etats-Unis. 110
b. Survol d'autres législations. 113
§2. L'enregistrement : un système rigide ? 114
A. L'acquisition du droit de marque par l'enregistrement 116
1. L'enregistrement, une procédure 116
2. L'enregistrement, une nécessité 119
B. L'enregistrement des marques en pratique 121
1. L'acceptation de principe des signes non traditionnels 121
2. Le refus des marques non traditionnelles 124
Section 2. Les tentatives d'uniformisation 126
§1. Les conventions internationales : une harmonisation sectorielle 127
A. La protection internationale des marques enregistrées 127
1. La Convention d'Union de Paris 128
a. Principes directeurs 128
b. Les règles matérielles uniformes 130
i. Diversité des règles. 130
ii. La marque « telle quelle » 131
2. L'accord ADPIC 132
B. La simplification procédurale de l'enregistrement international des marques 134
1. L'arrangement de Madrid 135
a. L'arrangement proprement dit 135
b. Le protocole relatif à l'arrangement de Madrid 136
2. Le traité sur le droit des marques 138
§2. La marque communautaire : une harmonisation régionale 140
A. Acquisition et validité de la marque 141
1. Les signes admissibles à titre de marque 141
2. L'éventuelle acquisition par l'usage : la distinctivité du signe 143
B. « L'esprit » communautaire des marques 144
1. La volonté réelle d'unification 144
2. Les évolutions actuelles 146
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 149
CONCLUSION DU TITRE 1 151

TITRE 2. L'OUVERTURE THÉORIQUE DU DROIT DES MARQUES AU SIGNE OLFACTIF 153

CHAPITRE 1. LA NOTION DE MARQUE, ENTRE ÉVOLUTION ET RÉVOLUTION 155

Section 1. Une définition législative moderne influencée par le marché économique 156

§1. La loi du 31 décembre 1964 156

A. L'enregistrement : un changement de nature 157

B. La validité de la marque : une question nouvelle 158

§2. Une conception unioniste contemporaine 160

A. La loi de 1991 : un nouveau droit des marques 161

1. Une harmonisation nécessaire du droit des marques 161

2. Une définition précise de la marque 163

B. L'émergence d'une aptitude autonome à distinguer 165

Section 2. L'objet et la fonction de la marque : une nouvelle orientation du droit 167

§1. L'objet spécifique du droit des marques ou la protection du titulaire 168

§2. Les fonctions consuméristes de la marque 170

A. La fonction essentielle du droit des marques : la garantie d'identité d'origine 172

1. Origine de la notion 172

2. L'évolution de la notion 174

B. La découverte de nouvelles fonctions 176

1. La fonction de garantie de qualité 177

2. La fonction de communication 179

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 183

CHAPITRE 2. L'ACCEPTABILITÉ CROISSANTE DES MARQUES ATYPIQUES 185

Section 1. Les marques « visibles » 186

§1. Les marques nominales 186

A. Les lettres, les chiffres et les sigles. 187

B. Les slogans 189

§2. Les marques figuratives 191

A. Les signes tridimensionnels 191

1. L'admission du signe tridimensionnel 192

2. L'encadrement de la protection 194

a. Les motifs d'exclusion propres aux marques tridimensionnelles 195

b. L'exigence de distinctivité appliquée à la forme du produit 197

B. Les couleurs 198
C. Les marques en mouvement 201
Section 2. Les marques « invisibles » 204
§1. Le son : une marque admise 204
A. L'admission de principe du son en tant que marque 204
B. Le problème de la représentation du signe sonore 205
§2. Des signes plus controversés 208
A. Les marques gustatives 209
B. Les marques tactiles 210
C. Les marques olfactives 212
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 215
CONCLUSION DU TITRE 2 217
CONCLUSION DE LA PARTIE 1 219

2ème PARTIE – LE DROIT DES MARQUES ET LES MARQUES OLFACTIVES 221

TITRE 1. LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE OU LA MARQUE POSSIBLE 225

CHAPITRE 1. UN OBSTACLE À LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE DES MARQUES OLFACTIVES 229

Section 1. Une définition stricte de la représentation graphique 229
§1. Une tentative de définition textuelle de la représentation graphique 230
A. La recherche infructueuse d'une définition juridique de la représentation graphique au sein de la propriété intellectuelle 230
B. La recherche d'une définition concrète au sein du droit des marques 232
§2. Une définition jurisprudentielle spécifique aux marques atypiques 235
A. La définition mise en place par la jurisprudence 235
1. Les prémices de la définition jurisprudentielle 235
2. L'arrêt Sieckmann, fondateur de la définition de la représentation graphique 238
3. Une jurisprudence constante 240
B. L'étude des conditions adoptées 243
1. Le caractère graphique de la marque 244
2. Des qualités supplémentaires exigeantes 245
Section 2. Le rejet des solutions proposées 248

§1. Le rejet des méthodes de représentation classiques 248
A. Le dépôt de la source odorante 249
B. La représentation figurative de l'odeur 251
C. La description de l'odeur 253
§2. Le rejet des méthodes scientifiques élaborées 255
A. La métrologie sensorielle 255
B. La transmission d'odeur par boitier électronique 259
CONCLUSION DU CHAPITRE I 261

CHAPITRE 2. UN OBSTACLE FRANCHISSABLE 263

Section 1. L'affaiblissement de la condition de représentation graphique 264
§1. L'érosion de la condition : vers une représentation libre ? 264
A. Le projet : la modernisation du droit 264
1. L'origine du projet 264
2. Le projet 265
B. Les limites de la réforme 266
§2. L'analyse de la cohérence de la condition de représentation graphique 269
A. Un enregistrement facilité pour les signes classiques 269
B. Une appréciation des conditions inégale selon les signes en cause 271
Section 2. La proposition d'une représentation valide de l'odeur 278
§1. Le procédé de représentation des odeurs par la couleur 279
A. Le postulat de départ : deux procédés distincts mais complémentaires 279
1. La métrologie sensorielle 280
2. L'analyse sensorielle 280
B. Une méthode novatrice 282
§2. Une méthode juridiquement acceptable 285
A. Le respect des conditions jurisprudentielles 285
B. La mise en œuvre des marques olfactives par l'intermédiaire du procédé 289
1. Un enregistrement possible en pratique 289
2. Une protection efficace des marques olfactives enregistrées 290
CONCLUSION DU CHAPITRE II 293
CONCLUSION DU TITRE I. 295

TITRE 2. LA DISTINCTIVITÉ OU LA MARQUE VALABLE 297

CHAPITRE 1. LA MARQUE OLFACTIVE À L'ÉPREUVE DE LA DISTINCTIVITÉ 301

Section 1. Le caractère distinctif, un pluriel pourtant singulier 302
§1. L'exigence autonome de distinctivité 302
A. La définition polysémique de la distinctivité 303
1. Capacité distinctive et caractère distinctif : une frontière ténue 303
2. La définition de la condition autonome de distinctivité 305
B. L'inadéquation entre le droit unioniste et le droit interne 309
1. Les lacunes de la loi française 309
2. L'application de la condition autonome de distinctivité en droit interne . 310
§ 2. Les conditions négatives de la distinctivité 312
A. La marque nécessaire, générique ou usuelle 313
1. La définition d'un signe usuel 313
2. L'application de la condition 314
B. La marque descriptive 316
Section 2. La reconnaissance de la distinctivité de la marque olfactive 319
§1. Les critères déterminants de l'appréciation de la distinctivité 320
A. La prise en considération des produits et services visés 320
B. L'importance du public visé par la marque 323
§2. La recherche de distinctivité de la marque olfactive 326
A. Le contexte de la marque olfactive 326
B. Une marque olfactive valable pour l'ensemble des produits non odorants 329
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 333
CHAPITRE 2. LA VARIABILITÉ DE LA DISTINCTIVITÉ, DES OUTILS AU SERVICE DES MARQUES OLFACTIVES 335
Section 1. La protection de la marque olfactive faible 336
§1. La validité des marques faibles 336
A. Le concept de marque faible 336
1. Une exclusion de principe des marques faibles en droit français 336
2. La marque faible, une réalité 338
B. La faiblesse, un avantage pour la marque olfactive ? 341
1. L'applicabilité du concept aux signes atypiques 341
2. L'utilité de l'application en pratique 343
§2. La protection de la marque olfactive au sein d'un ensemble complexe 345
A. La notion de marque complexe 345
B. Une protection relative des odeurs au sein de la marque complexe 348
Section 2. La possibilité d'acquisition de la distinctivité par l'usage 351
§1. Les critères de l'acquisition de la distinctivité par l'usage 353

A. Un usage 353
B. L'acquisition d'une distinctivité 356
§2. L'opportunité de l'application du mécanisme aux marques olfactives 358
A. L'acquisition du caractère distinctif par l'usage d'un signe olfactif 358
B. L'opportunité de la reconnaissance de la validité d'un signe olfactif 360

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 363
CONCLUSION DU TITRE 2 365
CONCLUSION DE LA PARTIE 2 367
CONCLUSION GÉNÉRALE 369

BIBLIOGRAPHIE 375

TABLE DES MATIÈRES 405

DE LA MARQUE TRADITIONNELLE À LA MARQUE ATYPIQUE : L'EXEMPLE DE LA MARQUE OLFACTIVE – RÉSUMÉ

Le droit européen autorise, en théorie, depuis 1988 le dépôt de tout type de marques, y compris olfactives. L'avènement du marketing olfactif a rendu nécessaire la protection juridique de ces signes par l'intermédiaire du droit des marques. Toutefois, l'exigence de représentation graphique comme condition du dépôt ne permet pas, dans l'état actuel des connaissances, le dépôt valide de ces marques olfactives au regard des critères exigés par la Cour de Justice de l'Union Européenne. De plus, la distinctivité de ces marques est souvent remise en cause, les odeurs n'étant pas par nature considérées comme de véritables signes distinctifs par les consommateurs. Afin de permettre cette protection, la légitimation de la place du signe olfactif au sein du droit des marques sera nécessaire et sera réalisée grâce à une analyse précise du contexte dans lequel ce signe évolue (national et international). Son adaptabilité au droit des marques sera ainsi démontrée. La place du signe olfactif justifiée, il sera alors possible de démontrer que l'odeur mérite la qualification de marque olfactive. En effet, la condition de représentation graphique peut aujourd'hui être remplie grâce aux avancées scientifiques. De même, il apparait qu'en pratique, la distinctivité des odeurs est effective. La marque olfactive devrait alors être pleinement admise.

FROM TRADITIONAL TRADEMARK TO ATYPICAL TRADEMARK: EXAMPLE OF OLFACTORY TRADEMARK – ABSTRACT

European law allows theoretically since 1988 the registration of all kind of trademarks, olfactory ones included. The legal protection of such signs using trademarks law became necessary with the birth of olfactory marketing. However, in the actual state of knowledge, the requirement by the European Court of Justice of a graphic representation as a condition to the registration is an obstacle to the effective registration of olfactory trademarks. In addition, consumers do not regard fragrances as actual distinctive signs, so the distinctivity of such trademarks is often debated. In order to allow such a protection, the place of olfactory signs shall be legitimated. This legitimization shall be obtained by realizing a precise analysis of the context of evolution of this sign (both national and international). Its ability to adapt to trademark law will thus be demonstrated. Once the place of olfactory signs is justified, it will be possible to show that fragrances deserve the qualification of olfactory trademark. Indeed, nowadays, scientific progress allows the graphic representation requirement to be satisfied, and it appears that, in practice, the distinctivity of fragrances is effective. Olfactory trademark should then be completely admitted.

MOTS CLÉS : Propriété industrielle – Marques – Évolution – Fonctions – Protection des odeurs – Fragrances – Propriété intellectuelle – Marques olfactives – Droit européen – Distinctivité – Représentation graphique

U.F.R Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion
13, place Carnot – 54035 NANCY Cedex
Laboratoire de rattachement : BETA- Règles

Ainsi par exemple, odeurs classiques et connues de tous, les fruits et les légumes ont fait l'objet d'une étude :

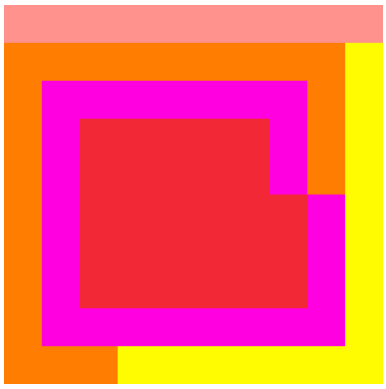


Figure 2 : profil chromatique de l'odeur d'abricot

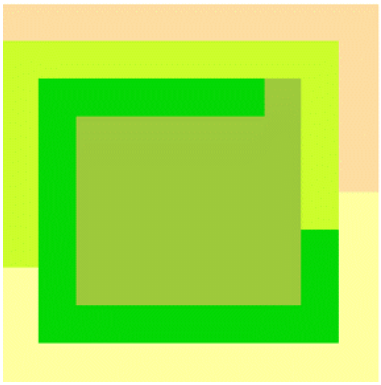


Figure 1 : profil chromatique de l'odeur de concombre

Dans le même esprit, les plantes aromatiques ont été analysées :

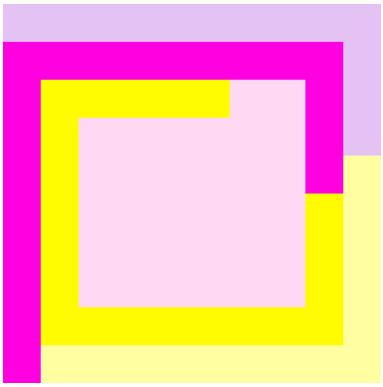


Figure 4 : profil chromatique de l'odeur de rose

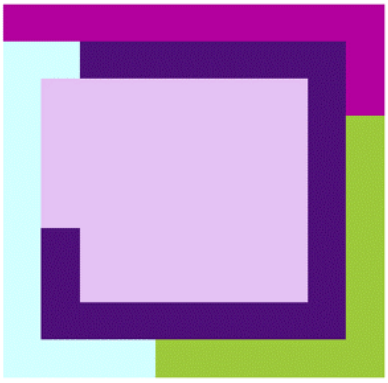


Figure 3 : profil chromatique de l'odeur de lavande

Enfin, des profils chromatiques d'odeurs plus spécifiques ont été créés :

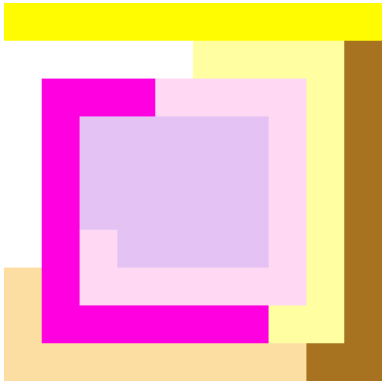


Figure 5 : profil chromatique de l'odeur de cuir

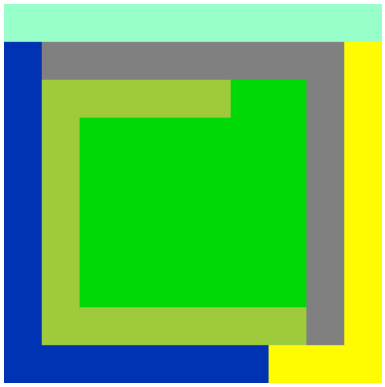


Figure 6 : profil chromatique de l'odeur de pin de Sibérie