

## **Appréciation d'ensemble : l'illusion de protection des marques complexes faibles**

Il est à vrai dire tentant, du point de vue mercatique, de donner une forme distinctive à une marque constituée d'un signe verbal qui en est initialement dépourvu, en associant ce dernier à d'autres éléments graphiques suffisamment arbitraires pour que la marque soit valable, prise dans son ensemble.

C'est le cas fréquent des marques complexes, composées d'éléments usuels ou descriptifs, associés à une composition graphique arbitraire, généralement un logo. Ces marques présentent l'avantage d'être « parlantes » pour le consommateur qui perçoit immédiatement les messages qu'elles véhiculent.

Prise dans leur ensemble, ces marques sont parfaitement protégeables à partir de l'instant où leurs éléments graphiques sont, eux-mêmes, distinctifs et ne présentent pas un caractère trop superficiel dans l'ensemble constitué par le signe (CJCE, 15 sept. 2005, Aff C-37/03, BioID AG c. OHMI).

Il est constant que l'examen du caractère distinctif d'une marque doit porter sur l'ensemble du signe constituant la marque, et non seulement, par exemple, sur la partie verbale d'une marque complexe.

C'est précisément ce que rappelle la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2008, en censurant partiellement l'analyse des juges du fond au motif que : « *En se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'a pas donné de base légale à sa décision* ».

Cette cassation sanctionne une nouvelle fois un courant jurisprudentiel, hostile à la validité de ce type de marque, prétextant que l'on ne peut pas retirer du domaine public des termes qui doivent rester disponibles pour tous.

Or, l'appropriation de ce type de marque ne constitue d'évidence pas un moyen de s'approprier indirectement le signe non distinctif car, si la marque est valable, elle n'est protégée que dans la mesure et dans les limites de son caractère arbitraire.

Ainsi, la protection qui lui est accordée se limitera, en pratique, à la reproduction ou à l'imitation de la partie figurative distinctive, les éléments verbaux non distinctifs pourront, quant à eux, être naturellement employés par tout à chacun.

Bon an, mal an, le titulaire devra donc tolérer la coexistence de marques très semblables, ne serait-ce que sur les plans orthographique, phonétique et conceptuel, rendant ainsi bien illusoire la protection effective de son enregistrement.

**Philippe Rodhain**

*Conseil en Propriété Industrielle*

Date: Mai 2008

*Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, n°06-11.403*