

### La marque évocatrice, une fausse bonne décision ?

Il s'agit d'une marque qui porte sur un signe renvoyant, directement ou indirectement, aux caractéristiques du produit ou service concerné.

La jurisprudence admet sa validité sous réserve que l'évocation du produit ou service témoigne d'une certaine habileté, c'est-à-dire que le signe ne désigne ou ne décrive pas explicitement le produit ou service de la marque, mais se contente plutôt de l'évoquer ou de le suggérer.

La principale difficulté réside dans la détermination de la frontière séparant les marques descriptives, qui doivent être invalidées, de celles simplement évocatrices, qui sont protégeables.

Par exemple, la marque **NUDE MAGAZINE** est valable pour désigner des magazines, alors que la marque **PC MAGAZINE** ne l'est pas pour identifier des mêmes produits de même nature.

Le choix d'une marque évocatrice est-il aussi judicieux sur le plan juridique qu'il y paraît du point de vue mercatique ?

Pas si sûr, lorsqu'on observe la pluralité de marques évocatrices très semblables qui coexistent pour les mêmes produits ou services, ainsi que la portée bien souvent limitée de leur protection par la jurisprudence.

En effet, de par son caractère faiblement distinctif, une marque évocatrice devra coexister avec d'autres marques proches sans pouvoir véritablement sortir du lot, ce qui posera un problème d'identification et de positionnement du produit ou service par rapport à ceux de la concurrence.

Il convient de garder à l'esprit que l'enregistrement d'une marque a précisément pour objectif d'empêcher un concurrent d'utiliser, pour des produits ou services identiques ou similaires, un signe proche de celui protégé.

La protection accordée aux marques évocatrices sera fréquemment limitée à leur reproduction servile ou quasi-servile, de sorte que leurs titulaires devront, la plupart du temps, tolérer la coexistence de marques concurrentes voisines.

En outre, ces titulaires ne pourront interdire l'emploi de leurs marques dans le sens qui leur est donné par la langue française, même si celui-ci est en lien avec les produits ou services réservés.

Pour autant, si la marque a vocation à désigner un produit ou service à courte durée de vie, la marque astucieusement évocatrice présentera l'avantage de constituer en soi une forme de publicité peu coûteuse et efficace, mais pourvue d'une portée juridique relativement faible.

Si, au contraire, la marque se destine à désigner un produit ou service sur le long terme, une nette préférence devra être accordée à une marque portant sur un signe le plus arbitraire possible. Certes, cette solution sera plus coûteuse en termes de publicité, mais se révèlera bien plus utile en tant qu'instrument de concurrence face aux contrefacteurs éventuels.

Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise décision, le choix d'une marque, évocatrice ou non, doit répondre à la stratégie commerciale de l'entreprise.

**Philippe Rodhain – IP SPHERE**  
**Conseil en Propriété Industrielle – Associé-fondateur**  
**Chargé d'Enseignement - Université de Bordeaux**