

● Focus

71 Marque communautaire 3D : vers une quête identitaire et esthétique

Sabine LIPOVETSKY,
avocate associée Kahn & Associés

La société Enercon s'est pourvue le 22 janvier 2008 contre un jugement du 15 novembre 2007 rendu par le TPICE (Tribunal de première instance des communautés européennes) confirmant la décision de la chambre de recours de l'OHMI (Office d'harmonisation dans le marché intérieur). Perçu comme une simple variante des formes usuelles des produits de même nature, le *design* d'un convertisseur d'énergie éolienne n'avait pas été considéré suffisamment distinctif pour faire l'objet d'un enregistrement de marque communautaire tridimensionnelle.

La société Enercon tentera de faire valoir en particulier que la marque tridimensionnelle peut être comprise comme une indication de l'origine, indépendamment de son usage et abstraction faite de toute autre analyse et réflexion par le public de professionnels hautement spécialisés visé par le produit (recours formé contre TPICE, 15 nov. 2007, aff. T-71/06).

Peut-être entend-elle profiter de la dynamique lancée par la décision *Bang & Olufsen* du TPICE du 10 octobre 2007 qui a ravivé l'intérêt de la marque communautaire tridimensionnelle pour les produits haut de gamme (TPICE, 10 oct. 2007, *Bang & Olufsen c/ OHMI*, aff. T-460/05) ?

En effet, le TPICE s'est prononcé dans un sens favorable à la protection des haut-parleurs de la marque *Bang & Olufsen* par la marque communautaire tridimensionnelle.

À la lumière de cette dernière décision, il semblerait que les produits haut de gamme ou destinés à un public hautement spécialisé bénéficient d'une plus grande clémence de la part des juges, peu enclins à admettre la protection des produits de consommation courante par la marque communautaire tridimensionnelle.

Plusieurs raisons peuvent être avancées.

Le caractère distinctif d'une marque est apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu'en a le consommateur.

Le produit de consommation courante se fonde dans une multitude de produits similaires, ce qui rend moins évidente la distinctivité de la marque. En effet, les juges refusent la protection des variantes d'une forme habituelle du produit en ce qu'elles ne permettent pas au public visé d'identifier la marque. Il en a été jugé ainsi de la forme pointue d'une guitare, de celle d'un paquet de cigarettes aux bords biseautés ou encore de la forme des bonbons *Werther's* (TPICE, 7 févr. 2007, aff. T-317/05, *Kustom Musical Amplification c/ OHMI* : Rec. CJCE 2007, II, p. 427. – TPICE, 12 sept. 2007, aff. T-140/06, *Philip Morris SA c/ OHMI*. – CJCE, 22 juin 2006, aff. C-24/05 P, *Storck c/ OHMI* : Rec. CJCE 2006, I, p. 5677).

À l'inverse, le produit de luxe est rare. Peu d'éléments de comparaison sont offerts au consommateur qui peut alors identifier plus facilement la marque.

De la même manière, le consommateur des produits de consommation courante est présumé d'attention moyenne. Il ne serait à la recherche que de produits standards alors que le consommateur de produits durables, de plus grande valeur ou d'usage exceptionnel, serait d'attention supérieure.

Enfin, l'esthétique du produit permettrait également d'expliquer la différence de traitement entre les marques tridimensionnelles en fonction de la nature des produits, haut de gamme ou de consommation courante.

Souvent, les formes des produits de consommation sont imposées par le mode de commercialisation et le consommateur leur attribue une simple fonction de conditionnement. Il en a été jugé ainsi de la forme d'une bouteille de limonade, d'un sachet pour boissons de fruits ou encore de la forme d'une bouteille d'assaisonnement liquide (TPICE, 30 nov. 2005, aff. T-12/04, *Almdudler-Limonade* : Rec. CJCE 2005, II, p. 21. – CJCE, 12 janv. 2006, aff. C-173/04 P, *Deutsche Sisi-Werke gmbH & Co. Betriebs KG c/ OHMI* : Rec. CJCE 2006, I, p. 551. – CJCE, 25 oct. 2007, aff. C-238/06 P, *Develey c/ OHMI*). Dans cette dernière affaire, la CJCE a estimé que même si les creux latéraux de la bouteille pouvaient être considérés comme inhabituels ils ne suffiraient pas à eux seuls « à influencer l'impression d'ensemble produite par la marque demandée dans une mesure telle que cette dernière divergerait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, serait susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine ».

Aux yeux des juges, les formes des produits haut de gamme tels que les enceintes *Bang & Olufsen* ou la bouteille de liqueur *Galliano*, peuvent plus facilement se distinguer de celle des autres produits du fait de leur esthétique particulière qui attire inévitablement l'attention du consommateur (TPICE, 10 oct. 2007, aff. T-460/05, *Bang & Olufsen c/ OHMI*. – OHMI, 2^e ch. rec., 21 mars 2001, aff. R 537/1999-2, *Remy Finance BV*).

Il ne peut qu'être conseillé aux entreprises du luxe d'oser la marque tridimensionnelle au regard de ces décisions.

En tout état de cause, plusieurs titres, tels que marques et dessins et modèles, peuvent utilement se combiner dans la plupart des pays dans le monde pour une protection optimale de la forme du produit et de son *packaging*. À titre d'exemple, une forme pourra faire l'objet d'une protection par une marque tridimensionnelle et par un dessin ou modèle. À défaut d'un usage sérieux permettant à la marque de conquérir sa distinctivité, celle-ci s'avère généralement plus difficile à obtenir. Le dessin ou modèle offre ainsi un premier système de protection plus accessible, avant de s'orienter vers la marque tridimensionnelle.