

Olivier HOARAU

Responsable du Service Marques



Pierre COPPIN

Conseil en Propriété Industrielle

Novagraaf



Enquête sur l'examen des demandes de marques par l'INPI : élémentaire mes chers amis !

Réunion de la Commission Marques nationales / 6 avril 2023

Présentations et introduction

- Dépôt de marque française : une enquête nécessaire au regard de la **subjectivité des conditions** à examiner par l'INPI
- Quid de la **prévisibilité de cet examen** ?
 - ❑ Tant pour l'INPI :
 - souci de **cohérence** dans la **pratique** et **d'homogénéité des décisions** entre juristes examinateurs (50) et entre procédures (validité, opposition, nullité, déchéance...)
 - ❑ Que pour le déposant ou son conseil :
 - **anticiper** les refus d'enregistrement
 - ❑ Opportunité de la **diffusion des refus** relatifs aux demandes d'enregistrement de marque française ?
 - Eventuels inconvénients liés à la publicité des refus d'enregistrement de marque française : affaiblissements des droits du déposant dans la sphère du signe / mise en lumière des tentatives successives de protection ?

Présentations et introduction

- Bilan chiffré à **date** des demandes de marques françaises : Quid des marques « suspectes » ?

- Pour l'année 2021 :

Nombre de **dépôt** **113 070**

A date :

Nombre d'**enregistrement** **100 822** soit **89 %** des dépôts de 2021

Nombre de **rejet total** **6 495** soit **5 %** des dépôts de 2021

Nombre de **retrait total** **3 470** soit **3 %** des dépôts de 2021

- Pour l'année 2022 :

Nombre de **dépôt** **94 545**

A date :

Nombre d'**enregistrement** **75 855** soit **80 %** des dépôts de 2022

Nombre de **rejet total** **2 531** soit **2 %** des dépôts de 2022

Nombre de **retrait total** **2 264** soit **2 %** des dépôts de 2022

Présentations et introduction

Afin de tenter d'élucider les « secrets » de cet examen, l'investigation de ce jour portera sur :

I. Une enquête de voisinage autour des principaux suspects relevés lors de l'examen

→ Tour d'horizon des marques « suspectes » au regard des conditions matérielles de validité

II. Confrontation des suspects sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

→ Analyse thématique des marques « suspectes »

I. Enquête de voisinage

A. Le libellé des produits et services

→ Point de rappel : **Exigence de clarté et de précision**, fondée notamment sur la jurisprudence de la CJUE – Arrêt « IP TRANSLATOR » du 19/06/2012, intégré par la Directive (UE) n° 2015/2436 (article 39) et précisé par la Décision du Directeur général de l'INPI du 11/12/2019 (article 4-4°)

→ Points d'attention retenus dans notre enquête :

1) 12^{ème} édition de la classification de Nice entrée en vigueur en 2023 (<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?menulang=fr&lang=fr>) :

✓ Modifications de terminologies - exemples :

- ❖ Classe 3 : « ~~produits préparations~~ cosmétiques pour les soins de la peau »
- ❖ Classe 9 : « gants de ~~réalité virtuelle données~~ »
- ❖ Classe 36 : « ~~affaires immobilières~~ services de biens immobiliers »
- ❖ Classe 42 : « ~~conseils en technologie~~ services d'assistance en technologies de l'information [TI] [dépannage de logiciels] »

✓ Ajouts de terminologies - exemples :

- ❖ Classe 9 : « ~~fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]~~ » (mentions « jetons non fongibles » ou « NFT » = insuffisantes)
- ❖ Classe 32 « ~~bières sans alcool~~ »

✓ Transfert de produits - exemple :

- ❖ Classe 25 vers classe 9 : « combinaisons ~~de ski nautique humides~~ »

I. Enquête de voisinage

A. Le libellé des produits et services

→ Point de rappel : La note explicative de la Classification de Nice pour la classe 9 précise que « *les produits numériques tels que la musique ou les livres électroniques à être téléchargés sur le dispositif électronique de l'utilisateur sont en classe 9, alors que la mise à disposition en ligne de produits numériques non téléchargeables est considérée comme un service de la classe 41.* »

Points d'attention retenus dans notre enquête : 2) Comment libeller des produits incorporant des NFT ?

Il convient de considérer que :

- ❑ Un NFT peut authentifier aussi bien un produit réel (à classer dans sa classe naturelle), qu'un produit virtuel (à classer en classe 9 en tant que programme informatique) ;
- ❑ Les contenus téléchargeables, donc transférables sur un support, sont des produits en classe 9 ;
- ❑ Les contenus non téléchargeables qui ne sont par définition pas transférables au consommateur sur un dispositif électronique restent dans le domaine du service car il s'agit uniquement d'une mise à disposition, sans transfert / téléchargement, car l'opérateur ne fait que proposer l'accès à ce contenu, sont des services.

❑ Exemple de libellé :

- S'agissant de **vêtement incorporant des NFT**, à viser en **classe 9** pour des « *fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] représentant des vêtements* » (produits nécessairement virtuel) et en **classe 25** pour des « *vêtements authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]* » (produits nécessairement réels)
- S'agissant de **alcools incorporant des NFT**, à viser en **classe 9** pour des « *produits virtuels téléchargeables, à savoir programme informatique représentant des vins à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne, y compris le métavers* » (produits virtuels) ou des « *fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] représentant des vins* », et en **classe 33** pour des « *vins dont les conditionnement comporte un QR code ou un dispositif équivalent donnant accès à des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]* »

I. Enquête de voisinage

A. Le libellé des produits et services

Points d'attention retenus dans notre enquête : 3) Les interdictions légales et réglementaires extérieures au droit des marques

En matière viti-vinicole

Exemple du Droit viti-vinicole (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles ...) → préciser que les vins en classe 33 bénéficient d'une :

- AOC / AOP pour une marque incluant les termes « château », « clos », « cru » ou « hospices » ;
- AOC / AOP / IGP pour une marque incluant les termes « abbaye », « campagne », « chapelle », « domaine », « mas », « moulin », etc.

En cas matière environnementale (projet UE / protection des consommateurs)

Proposition de Directive UE du 30 mars 2022 sur la justification et la communication des allégations environnementales explicites (Directive pour la transition écologique) :

Proposition de modification des Directives 2005/29/CE et 2011/83/CE, qualifiant de **pratiques commerciales trompeuses** le fait d'afficher un **label de durabilité** qui n'est pas fondé sur un système de certification contrôlé par une tierce partie indépendante ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques

→ Quid de l'impact sur les marques en général et les marques de garantie en particulier ?

I. Enquête de voisinage

B. **Ordre public**

Points d'attention retenus dans notre enquête :

Les suspects en raison du caractère injurieux ou de l'incitation à la violence :

- Marque **LA GRENADE CORSE** (+ éléments figuratifs) en classe 32 (boissons) : **refus** pour incitation à la violence
- Marque **PUTA MADRE** en classe 41 (production de film) : **refus** pour caractère injurieux



• Marque figurative désignant des vêtements (classe 25) : signe vulgaire ou de mauvais goût mais ne ciblant pas de personnes spécifiques et ne véhiculant pas un message agressif.

Marque enregistrée après refus initial.

I. Enquête de voisinage

B. Ordre public

☐ Des suspects parfois appréciés au regard d'un impératif de santé publique (1)

- **Refus total** - désignation FR de la marque internationale **CBD420** - classes 5, 30, 31, 32 et 34 (confirmation du refus le 23/02/2019)
« *son enregistrement permettrait de faire un usage commercial d'une expression évoquant une substance stupéfiante dont la consommation est interdite par la législation française* »

- Différents dépôts FR enregistrés avec modification au regard du BOPI :

→ **420 CBD** : exclusion de la classe 34 (2018) ;

→  : retrait des classes 25 et 34 (2019)



À propos

420, 4:20 ou 4/20 est une expression utilisée en Amérique du Nord comme une référence à la consommation de cannabis et, par extension, une manière de s'identifier à la contre-culture entourant le cannabis. [Wikipédia](#)

- **Enregistrement partiel** - marque FR « **GO FAST** » en classes 5, 29, 31 et 39 (dépôt du 05/09/2021)

« **contraire à l'ordre public au regard des** [aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; huiles à usage alimentaire ; fleurs naturelles ; transport], **dans la mesure où son enregistrement permettrait de faire un usage commercial de l'expression "go fast" qui sera comprise comme désignant le mode de transport utilisé pour la drogue, présentant cette pratique sous un jour favorable** »

B. Ordre public

I. Enquête de voisinage

Des suspects parfois appréciés au regard d'un impératif de santé publique (2)

- **Refus total** - marque FR « **COWEED 19** » en classes 5, 25, 31, 32 et 34 (dépôt du 20/06/2020)

Le signe « **COWEED-19** » [...] « *sera globalement compris comme renvoyant au «Covid-19» qui est devenu la désignation d'une maladie mondiale mortelle pour laquelle il n'est pas encore connu à ce jour de vaccin permettant d'éradiquer le virus. Dès lors sa monopolisation par une personne à des fins mercantiles serait susceptible de choquer le public français* »

« *Par ailleurs, ce signe est également contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs dans la mesure où son **enregistrement permettrait de faire un usage commercial d'une expression comprenant le terme «WEED», qui désigne en anglais mais également familièrement en France le cannabis, qui est un stupéfiant dont la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi sont interdits** (Articles L.3421-1 ; L.3421-4 et R5132-86 du Code de la santé publique) »*

« *L'utilisation du signe déposé pour l'ensemble des produits visés dans la demande, à savoir des produits de grande consommation, ne peut que véhiculer auprès du public l'idée selon laquelle est levé l'interdit qui s'attache à une substance légalement qualifiée de stupéfiante et ainsi avoir **pour effet de la présenter sous un jour favorable, un tel acte est incompatible avec les valeurs qui fondent l'ordre public et les bonnes mœurs en France*** »

- **Refus total** - marque FR **Lady Weedy** - classes 5, 14, 25, 30 et 34 (dépôt du 15/01/2022)

Signe contraire à l'ordre public dans la mesure où « *son enregistrement permettrait de faire un **usage commercial d'une expression comprenant le terme « weed », terme anglais compris en France et signifiant « herbe », qui désigne familièrement le nom donné à la marijuana (ou marijuana), appelée aussi cannabis, une drogue issue du chanvre connue pour ses propriétés psychotropes et dont la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi sont interdits** (articles L. 3421-1, L. 3421-4 et R. 5132-86 du Code de la santé publique) »*

« *L'utilisation du signe déposé pour l'ensemble de ces produits ne pourrait que véhiculer auprès du public l'idée selon laquelle serait levé l'interdit qui s'attache à une substance légalement qualifiée de stupéfiante et **aurait ainsi pour effet de la présenter sous un jour favorable, un tel acte** demeurant incompatible avec les valeurs qui fondent l'ordre public en France »*

I. Enquête de voisinage

B. Ordre public

Les suspects d'opportunité (actualités)

→ Communiqué de presse de l'INPI - dépôts de marque « PRAY FOR PARIS » ou « JE SUIS PARIS » (20/11/2015).

→ **Refus partiel de l'INPI confirmé par la Cour d'appel de Paris (26/02/2016)** : dépôt de marque française « **les sans dents** » n°4116401 en classes 16, 28, 38 et 41 ; **signe troublant l'Ordre public**, notamment dans un contexte de dépôt suivant la parution de l'ouvrage *Merci pour ce moment* de l'ancienne compagne du chef de l'Etat qui lui prêtait ces propos pour qualifier les personnes démunies

Cour d'appel : « **Qu'en se plaçant au jour où la demande d'enregistrement a été déposée (soit 04 jours après la parution de l'ouvrage dont s'agit) alors que la polémique, largement relayée par la presse, battait son plein et en retenant que les produits et services, de consommation courante, visés par la demande d'enregistrement sont destinés au grand public, il y a lieu de considérer que le signe demandé à l'enregistrement ne pouvait être perçu autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l'Etat, contrairement à ce que prétend Madame C. qui invoque la possibilité qu'il puisse être compris comme désignant les nourrissons ou des personnes dépourvues d'agressivité ou encore ne souriant jamais ;**
[...]

Qu'à cet égard, ressortent de l'ordre public tant la préservation de l'Etat et de ses institutions que le respect des lois pénales qui répriment les atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes ainsi qu'à leur dignité, tout comme les comportements discriminants ;

Qu'en contemplation du contexte particulier du cas d'espèce ci-avant évoqué, le signe « les sans dents » dont Madame poursuit l'enregistrement à titre de marque sera perçu non point, selon sa fonction essentielle, comme un indicateur de l'origine des produits et services qu'elle désigne mais comme une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné »

I. Enquête de voisinage

C. **Distinctivité, descriptivité et aptitude à garantir la fonction d'origine**

Points d'attention retenus dans notre enquête :

Comment répondre à des refus basés sur ce type de motif ? Quelles preuves pourraient être rapportées ? Présentation stylisée ?

- Refus** du dépôt de marque française « **Conseil national de l'ordre des experts-comptables** » pour des services liés à la comptabilité en classe 35 au motif notamment du lien direct et concret entre le signe et les services.
→ Levée du refus par l'INPI

Preuves apportées : des éléments légaux et réglementaires témoignant notamment de l'objectif de protection de la profession des experts-comptables poursuivi par la demande de marque et le déposant.

- Enregistrement** de la marque **figurative** ci-contre notamment pour des meubles (classe 20) et des services d'architecture et de décoration d'intérieure (classe 42).

**LE MEUBLE
EN CARTON**

I. Enquête de voisinage

C. Distinctivité, descriptivité et aptitude à garantir la fonction d'origine

❑ **Refus de l'INPI confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (28/04/2022)**- dépôt de marque française « **LA FERME DU CBD** » en classes 5, 31 et 34 → signe dépourvu de caractère distinctif pour les « compléments alimentaires ; tisanes ; articles pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques »

Cour d'appel : « *En effet, cette dénomination serait **appréhendée par le consommateur pertinent comme une exploitation agricole spécialisée dans la culture du chanvre et dans la transformation de ce dernier en cannabidiol**, et désigne dès lors la provenance des produits. Cette dénomination, par son caractère descriptif, doit rester en conséquence à la libre disposition des autres professionnels du secteur*

Par ailleurs, si l'absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale peut être compensée par des éléments figuratifs, tel n'est pas le cas en l'espèce »

A noter : cette marque a été enregistrée notamment pour les « herbes médicinales » en classe 5, « plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plants » en classe 31 et les « allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques » en classe 34

I. Enquête de voisinage

C. Distinctivité, descriptivité et aptitude à garantir la fonction d'origine

- **Refus partiel de l'INPI infirmé par la Cour d'appel de Paris (11/02/2022)**- dépôt de marque française 'OBJETS NOMADES' n°4551823 en classes 11, 20, 21 et 24 → signe dépourvu de caractère distinctif et décrivant des caractéristiques notamment pour des lampes d'éclairage, chaises, lits, canapés, miroirs, commodes, rideaux en matières textiles, etc.

Cour d'appel : « Appliqué à des 'objets', qu'il sert à qualifier, **l'adjectif 'nomades' crée un effet de surprise** auprès du public pertinent en ce qu'il se rapporte habituellement à des personnes et à des populations généralement regroupées en tribu, au mode de vie itinérant et non pas à des objets inanimés. Ainsi que l'observe à juste titre la requérante, l'expression OBJETS NOMADES s'analyse donc en une figure de style qui repose sur une personnification consistant à 'faire d'un être inanimé ou d'une abstraction un personnage réel'.

Une telle figure de style revêt un caractère arbitraire intrinsèque en ce qu'elle requiert, pour être comprise, un processus cognitif ou un effort d'interprétation au terme duquel vient à l'esprit l'image d'objets errants, qui, telles des tribus nomades, seraient dépourvus de toute attache à un lieu fixe.

L'expression OBJETS NOMADES ne saurait donc être perçue comme permettant une description immédiate et sans autre réflexion des produits en cause ou d'une de leurs caractéristiques. [...] Elle ne saurait donc être perçue par le public pertinent comme descriptive de ces produits, avec lesquels elle ne présente aucun rapport suffisamment direct et concret, ou de l'une de leurs caractéristiques »

I. Enquête de voisinage

C. Distinctivité, descriptivité et aptitude à garantir la fonction d'origine

- L'adoption d'une stylisation ou de graphismes est-elle suffisante ?

Illustrations :

Dépôts de marque tentés	Examen de l'INPI
« RECETTE PRESTO » 	Refus de l'INPI pour défaut de distinctivité (produits alimentaires)
« MOUSSE NATURE » 	
	Enregistrement (bières)

I. Enquête de voisinage

C. Distinctivité, descriptivité et aptitude à garantir la fonction d'origine

- L'adoption d'une stylisation ou de graphismes est-elle suffisante ?

Illustrations :

Dépôts de marque tentés	Examen de l'INPI
<p>LA MAISON DE LA DANSE TOULOUSE n°4877988</p>	<p>Refus de l'INPI pour défaut de caractère distinctif pour les services suivants : « <i>Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles</i> » en classe 41.</p>
 <p>n° 4877968</p>	<p>Enregistrement de la version figurative par l'INPI pour les services suivants : « <i>Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles</i> » en classe 41.</p>

I. Enquête de voisinage

D. Caractère trompeur

La tromperie peut se cacher :

1) Dans la nature même des produits et services :

- **Refus provisoire** - désignation FR de la marque internationale « **#NotKidFriendly** » n°1583381 notamment pour des vêtements pour enfants (15/07/2021) → « [...] le signe en cause est susceptible de tromper le consommateur. » vis-à-vis de produits « *spécifiquement et exclusivement destinés aux enfants* »
- **Refus provisoire** - désignation FR de la marque internationale « **imed medical** » n°1683459 notamment pour des services de soin de beauté en classe 44 (04/01/2023) → de tels services « *ne peuvent, par nature, être médicaux* » et la présence du terme 'medical' « *est de nature à tromper le consommateur sur la nature de ces services en laissant entendre qu'ils sont médicaux* »
- **Refus** – marque FR **figurative** n°4659210 notamment en classes 35 et 41 (30/11/2020)[...] « *dont le sens renvoie à la formation et à l'emploi, ces thèmes étant des enjeux majeurs de société faisant l'objet de nombreuses mesures sur le moyen/long terme par l'Etat français* »

« En conséquence, ce signe est de nature à **tromper le public** sur l'origine des services visés en laissant entendre qu'ils sont garantis, fournis ou contrôlés par un organisme officiel étatique français alors que tel n'est pas le cas »



I. Enquête de voisinage

D. Caractère trompeur

La tromperie peut se cacher :

2) Dans les conditions de production :



- **Refus provisoire total** - désignation FR de la marque internationale pour des produits en classe 30 (18/01/2023) → l'utilisation du terme « Organic » est légalement interdite pour des produits non issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
- **Refus provisoire partiel** - désignation FR de la marque internationale **Dr.Alva** n°1682200 pour des produits en classe 3 (04/01/2023) → le signe est « *de nature à tromper le consommateur sur la nature de ces produits s'ils n'étaient pas élaborés sous contrôle médical* » du fait de la présence de l'élément « Dr. » ;
- **Refus provisoire total** - marque FR « **Referendum2021** » n° 4696987 pour des produits et services en classes 16, 25, 35 et 38 → l'utilisation du terme référendum est « *de nature à tromper le public sur l'origine des produits et services visés en laissant entendre qu'ils sont garantis, fournis ou contrôlés par un organisme officiel étatique français* » ; (retrait total)

II. Confrontation des suspects sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

A. Marques composées de termes géographiques

Principe : la protection à titre de marque n'est pas impossible

1) Un suspect idéal - la marque exclusivement composée d'un nom géographique :

- **Refus provisoire total** - désignation FR de la marque internationale **FLORENCE** n°1582931 (07/07/2021) des articles d'habillement en classe 25 → « *ce signe ne sera en aucun cas perçu par le consommateur comme une marque en tant que telle mais uniquement comme un élément décoratif véhiculant un message d'attachement à cette ville.* » - Il « *est courant de trouver sur le marché des souvenirs destinés aux touristes sur lesquels figurent le nom de la ville, de la région ou du pays où ils se trouvent* »

Mais → protection totale accordée par l'INPI le 22 novembre 2022 (objection surmontée en lien avec la référence à un prénom ? cf. nom du titulaire US : Florence Marine X, LLC)

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

A. Marques composées de termes géographiques

2) La suspicion par suggestion du lieu de production – combinaison de termes :



- **Refus provisoire total** - Désignation FR de la marque internationale n°1691982 (18/01/2023) → la présence du terme « PARIS » nécessite de préciser l'origine parisienne des produits en classe 3 sauf à induire le consommateur en erreur sur le fait « *que ces produits sont d'origine parisienne ou fabriqués à Paris, ou par extension d'origine française ou fabriqués en France* » ;

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

A. **Marques composées de termes géographiques**

3) Une suspicion diluée – le terme géographique adjectivé :

- **Refus** – Dépôt de marque « **la MADEleinoise** » n°4503915 (29/04/2021) → le **signe qualifierait la provenance des produits**, à savoir des bières issues de la commune de la Madeleine (Hauts-de-France) ;

Décision de refus annulée par la Cour d'appel de Douai (22/09/2022) :

- « *si le terme « Madeleinoise » désigne une habitante ou un produit issu de la ville de la Madeleine, il n'est pas établi que le consommateur associera ce terme avec la ville* » ;
- Renvoi de ce terme à la pâtisserie « madeleine » connue du grand public ;
- *La ville la Madeleine « ne bénéficie d'aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière ».*

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

A. **Marques composées de termes géographiques (3) Une suspicion diluée – le terme géographique adjectivé**

- **Refus partiel de l'INPI confirmé par la Cour d'appel de Paris (17/12/2021) – Dépôt de marque « **NORMINDIA** » n°4316921 → **signe déceptif sur l'origine normande** des boissons alcoolisées (à l'exception des bières) en classe 33 et risque de tromperie au regard des IGP « Cidre de Normandie », « Cidre Normand », etc.**

Cour d'appel : « *Le signe contesté présente une forte similitude, tant visuelle et phonétique qu'intellectuelle, avec la Normandie et **constitue une imitation ou à tout le moins une évocation de cette région française*** »

« [...] *c'est également pertinemment qu'il a été retenu que le signe NORMINDIA, est, au sens de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle **de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit, alors qu'il peut être appliqué à des produits d'une toute autre provenance géographique***».

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

B. Marques composées d'un terme de langue étrangère

Principes = vérifier si le consommateur est apte à comprendre la signification (CJCE, 9 mars 2006, Matratzen Concord AG, Aff. C-421/04) et si le consommateur est en mesure d'établir un lien direct et concret entre les produits et services visés et le signe déposé.

1) Des termes descriptifs coupables

- **Refus partiel** - désignation FR de la marque internationale **THE REAL GREEK** n°1599544 (20/10/2021) → **signe descriptif** pour des produits alimentaires en classes 29 / 30 et des services liés à la restauration en classe 43

« Le signe en langue anglaise « THE REAL GREEK » peut être **compris et traduit en français comme signifiant « le vrai grec »** [...] Le consommateur sera en mesure d'établir un **lien direct et concret** entre les produits et services revendiqués et le signe déposé « THE REAL GREEK » comme identifiant des produits alimentaires provenant de Grèce ainsi que des services consacrés à la cuisine grecque. » ;

- **Refus partiel** - désignation FR de la marque internationale **AGRI FINEST** n°1589516 (06/08/2021) → **signe descriptif** pour des produits agricoles / horticoles non transformés et légumes frais en classe 31

« Ce signe est composé du terme « **AGRI** » qui désigne du raygrass et du maïs de la variété « AGRI » et du terme anglais « FINEST » compris et traduit en français comme signifiant « de premier choix ». »

Lien direct et concret entre les produits en cause et le signe.

Enregistrement notamment pour les « fruits frais »

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

B. **Marques composées d'un terme de langue étrangère (1) Des termes descriptifs coupables**

- **Refus total** - désignation FR de la marque internationale **SMART RADISH** n°1587112 (confirmation du refus le 28/06/2022) → **signe descriptif** pour des semences pour l'agriculture en classe 31
*« Le consommateur sera en mesure d'établir un **lien direct et concret** entre les produits revendiqués et le signe « SMART RADISH » comme **identifiant semences de radis de variétés smart.** » ;*
- **Refus provisoire total** - désignation FR de la marque internationale « **#NotKidFriendly** » n°1583381 (15/07/2021) → **signe descriptif et dépourvu de caractère distinctif** pour des articles d'habillement en classe 25
« Ce signe se compose, notamment, de l'expression « NOT KID FRIENDLY », dont la traduction en français correspond à l'expression « PAS ADAPTE AUX ENFANTS », laquelle, permet d'indiquer que l'utilisation ou la consommation d'une chose ou encore l'entrée au sein d'un lieu, n'est pas indiquée pour les enfants. » ;
- **Refus total** – marque FR « **HAIRCROWN** » n°4866837 (05/01/2023) désignant des perruques (classe 26) → signe se traduisant par l'expression « *couronne de cheveux* » et qui serait comprise par le consommateur, ce terme pouvant par ailleurs désigner un type de perruque

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

B. **Marques composées d'un terme de langue étrangère (1) Des termes descriptifs coupables**

- **Refus total** – marque FR « **Buenos Burger and pasta** » n°4748309 (25/03/2021) → « *signe composé du terme espagnol BUENOS traduit et compris en français comme signifiant "bons" et qui désigne notamment ce qui est agréable au goût, ainsi que des termes BURGER et PASTA qui seront traduit et compris par le consommateur comme signifiant "burger" et "pâte". Dans son ensemble, le signe sera appréhendé par le consommateur comme désignant des bons burgers et des bonnes pâtes, qui sont agréables au goût et en aucun cas comme un signe lui permettant de déterminer l'origine commerciale du produit par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, les produits visés de ceux de même nature ayant une autre provenance* ».
- **Refus partiel** – marque FR « **PEPERONCINO** » n° 4733121 (15/02/2021) → « *signe composé du terme italien « PEPERONCINO », employé tel quel en français et compris en France comme désignant des piments forts utilisés en cuisine sous différentes formes [...] sera appréhendé par le consommateur pertinent comme la désignation d'un piment fort et en aucun cas comme une marque [...] le consommateur [...] établissant immédiatement et sans effort particulier un lien direct et concret avec les produits désignés comme étant des piments forts ou composés de tels piments* ».

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. **Marques incluant un signe officiel (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)**

Enjeu : Reprise et imitation d'un point de vue héraldique, le dépôt de marque témoigne-t-il notamment d'un usage sous forme de drapeau ?

Aux termes de l'article 6 ter de la Convention de Paris du 23 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle :

« Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique ».

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. **Marques incluant un signe officiel (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)**

Enjeu : Reprise et imitation d'un point de vue héraldique, le dépôt de marque témoigne-t-il d'un usage sous forme de drapeau ?

- **Refus provisoire total** - désignation FR de la marque internationale  n°1612845 (13/01/2022) → **signe trompeur** pour des services médicaux et d'hygiène / beauté en classe 44
Ce signe laisse entendre que les services « *sont garantis, fournis ou contrôlés par un organisme officiel ou par une agence de l'Union Européenne.* »

Remarque : ce ne sont pas les motifs des signes officiels ou de la distinctivité / aptitude à garantir la fonction d'origine qui ont été retenus.

- **Refus provisoire total** - désignation FR de la marque internationale  n°1168608 (20/10/2021)
→ ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter**
« *Ce signe est notamment composé d'une reproduction du drapeau français caractérisé par des bandes verticales de couleurs bleu, blanche et rouge.* »

- **Refus provisoire total** - désignation FR de la marque internationale  n°1571906 en classes 25 et 28 (11/05/2021) → ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter**
« *Imitation ou d'une reproduction du drapeau tricolore de l'ITALIE.* »

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. Marques incluant un signe officiel (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)



- **Refus total** - désignation FR de la marque internationale n°1554008 en classes 3, 5 et 33 (05/02/2021 – confirmé le 21/06/2022) → ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter** « *Ce signe est notamment composé d'un élément figuratif imitant le drapeau tricolore (bleu, blanc, rouge) français* »

Remarque des enquêteurs : se posent également les questions de la distinctivité et de l'aptitude à garantir la fonction d'origine voire du caractère trompeur



- **Refus total** - désignation FR de la marque internationale n°1504222 en classe 33 (17/04/2020 – confirmé le 17/06/2022) → ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter** « *[...] imitation du drapeau des États-Unis, surnommé Stars and Stripes (littéralement « étoiles et bandes »), qui se compose de bandes horizontales d'égale largeur disposées alternativement et d'un canton supérieur parsemé de petites étoiles blanches à cinq pointes, reproduit sous les éléments verbaux « Stars and Stripes »...* »

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. Marques incluant un signe officiel (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)

- **Refus de l'INPI confirmé par la Cour d'appel de Paris (10/01/2020)**- dépôt de marque FR n°4132643 en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41
→ ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter**



Les Républicains

Cour d'appel : « *La figuration dominante en capitale de cette lettre R, qui constitue l'élément graphique, attire immédiatement l'attention au plan visuel et montre en bleu à gauche une bande verticale de même hauteur que la partie chantournée de la lettre R également présentée en bleu, dont elle est séparée par un espace blanc de largeur équivalente et par une bande verticale rouge paraissant également de même largeur* »

« *Il s'infère de ce qui précède que la forme du drapeau français comportant trois bandes égales verticales bleu blanc rouge est parfaitement identifiable dans la demande d'enregistrement telle que déposée, nonobstant une présentation apparaissant faite en biais ou en perspective, et ne peut qu'inciter le public à percevoir le signe comme comprenant un élément représentant les principales caractéristiques de l'emblème national,...* »

A noter : la marque en cause est aujourd'hui enregistrée uniquement pour les « *Produits de l'imprimerie, affiches, prospectus, brochures, tous ces produits ayant un but ou un caractère électoral.* » en classe 16

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. Marques incluant un signe officiel (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)

Est-il possible de d'éviter ou de surmonter un tel refus ?

- Ont été par exemple enregistrées les marques françaises en classe 12),



n°4893208 (dépôt du 25/08/2022)



- n°4889445 (dépôt du 03/08/2022 en classes 3 et 5),
- 16/02/2022 en classes 35, 42 et 45), etc.

Installateurs de France



n°4844390 (dépôt du

- **Refus provisoire total levé par l'INPI** - désignation FR de la marque internationale en classes 16, 25 et 36 (14/05/2019 – Levée du refus le 30/03/2021)

Motif du refus → ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter**

« *Ce signe est notamment composé d'une imitation du drapeau suisse, caractérisé par sa forme carré et représentant une croix blanche dont les branches sont égales entre elles* »

Remarque des enquêteurs : levée au regard du caractère peu dominant de ce signe?



n°1445258

II. Confrontation des suspects / victimes sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. Marques incluant un signe officiel ancré à une localité (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)

- **Refus provisoire total levé par l'INPI** - désignation FR de la marque internationale n°1445258 en classes 16, 25 et 36 (23/04/2018 – Levée du refus le 01/10/2018)



Motif du refus → ce **signe comporte des éléments exclus par l'article 6 ter**

« *Ce signe est notamment composé 'd'une représentation du drapeau suisse' »*

- **Refus total levé par l'INPI** - Marque FR n°4611149 en classes 9 et 25 (02/01/2020 – Levée du refus le 25/04/2022)

Motif du refus → *ce signe est notamment composé du drapeau français, c'est-à-dire de trois bandes verticales de dimensions identiques successivement de couleurs bleue, blanche et rouge. (enregistrement avec la mention « tous ces produits sont des produits fabriqués en France »)*



II. Confrontation des suspects sous l'angle géographique, linguistique et héraldique

C. Marques incluant un signe officiel (notamment les drapeaux - article 6 ter de la Convention de Paris)

- **Pas de refus** - Marque FR n°4396699 en classe 41 (16/10/2017)
Pas de motif de refus, le drapeau étant tronqué



- **Pas de refus** - marque FR n°4757136 en classe 25 (19/04/2021)
Pas de motif de refus en raison de la présence de bandes de largeur différenciées et de la partie verbale qui recouvre la partie blanche (*refus partiel pour les « Vêtements ; bonneterie » pour absence de caractère distinctif et désignation d'une caractéristique des produits*)

