

Design

Quand l'esthétique chasse le droit des marques

Lorsque le design confère à une forme une valeur substantielle, celle-ci ne peut être protégée par le droit des marques.



ANNE-SOPHIE CANTREAU,
avocate, Alain Bensoussan-avocats



TIPHAÏNE DELANNOY,
avocate, Alain Bensoussan-avocats

Pour la première fois, le 6 octobre 2011, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a appliqué la disposition, rarement utilisée, du Règlement sur la marque communautaire (RMC) qui exclut de la protection par le droit des marques «les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit» (Art. 7 du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, devenu le règlement (CE) 207/2009; décision TUE Bang & Olufsen A/S OHMI - T508/08).

Dans cette affaire, le signe tridimensionnel est constitué de la forme d'un haut-parleur aux contours ultra-design, qui le distingue fortement des haut-parleurs existants sur le marché. Forte des caractères non usuels et non strictement dictés par des impératifs techniques, la société Bang & Olufsen avait déposé une demande de marque communautaire constituée de cette forme, comme le permet le règle-

ment précité à son article 4. Se heurtant au refus formel de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), mais pugnace, la société Bang & Olufsen a saisi le TUE d'un recours en annulation. Sa pugnacité s'est révélée être téméraire puisque le TUE a rejeté son recours.

Pour confirmer le refus de l'OHMI, le TUE relève que le design des haut-parleurs est particulièrement élaboré et que le déposant promeut son produit par ses caractéristiques esthétiques; ces éléments, qui conduisent le TUE à décider que la forme donne une valeur substantielle aux haut-parleurs, sont déterminants dans la décision d'achat du consommateur. Par conséquent, le produit entre bien dans le champ d'application de l'article précité du RMC.

Intérêt général

L'exclusion des formes conférant au produit sa valeur substantielle du périmètre de protection par le droit des marques est sous-tendue par l'intérêt général d'éviter que la protection conférée par le droit des marques n'entraîne un monopole potentiellement illimité sur de telles formes. En effet, une marque est indéfiniment renouvelable alors que la protection légale «naturelle» d'une forme par le droit des dessins et modèles se limite à la durée du monopole d'exploitation sur celle-ci, soit vingt-cinq ans, et que la protection par le droit d'auteur cesse soixante-dix ans après le décès de l'auteur. En conclusion, une forme ne peut être protégée par le droit des

marques que si elle présente un caractère distinctif, en particulier non usuel, et non exclusivement dicté par des considérations techniques. Toutefois, son caractère distinctif ne devra pas conférer au produit une valeur substantielle, au risque de tomber alors sous le joug de l'interdiction, appliquée par l'arrêt du TUE du 6 octobre 2011.

Le curseur semble difficile à appréhender. C'est sans doute cette difficulté qui explique en partie que, dans son étude

«Study on the Overall Functioning of the European Trademark System», le Max Planck Institute propose, entre autres, de supprimer cette cause de refus. Le RMC pourrait donc, à l'avenir, être modifié sur ce point. ■

L'ENJEU

- Se créer un monopole d'exploitation sur la forme ultra-design d'un produit.

LA MISE EN ŒUVRE

- Protéger, par le droit des dessins et modèles ou le droit d'auteur, les designs conférant à la forme une valeur substantielle.

JURISPRUDENCE EN BREF

HARCÈLEMENT MORAL

Lorsqu'un salarié se plaint du harcèlement moral d'un autre salarié, il doit le démontrer. S'il se plaint du harcèlement de l'employeur, c'est à ce dernier de prouver le contraire.

(Cass. Soc, 7.2.2012, N°404, Terreal c / Million)

PÉRIODE D'ESSAI

L'employeur qui ne remplit pas ses obligations en période d'essai peut être condamné pour rupture abusive de la période d'essai mais non pour licenciement sans cause.

(Cass. Soc, 7.2.2012, N°401, Guilloux c / Delprat)

HARCÈLEMENT MORAL

Le salarié qui se plaint d'un harcèlement moral à tort ne peut être sanctionné que s'il est établi qu'il avait alors parfaitement conscience de la fausseté de son accusation.

(Cass. Soc, 7.2.2012, N°403, Boursinac c / Hermès Sellier)

FAUTE INEXCUSABLE

Aucun texte ne prévoit une présomption de faute inexcusable en cas de carence de l'entreprise dans l'établissement de la liste des postes à risques particuliers.

(Cass. Civ 2, 16.2.2012, N°223, Harsco Metals Mills services c / Helloco et a.)

LICENCIEMENT NUL

Le remboursement des indemnités de chômage ne peut pas être ordonné en cas de nullité du licenciement.

(Cass. Soc, 15.2.2012, N°449, Weider fitness c / Romero et a.)