



“Comment protéger une marque de communication ?”

Depuis la victoire de Barack Obama à l'élection présidentielle des Etats-Unis, les médias et les experts en marketing se sont penchés sur le concept de la « marque Obama », véritable marque de communication. Celle-ci est devenue, en quelques mois, un signe fort de ralliement des électeurs autour d'un homme dont la notoriété fulgurante rappelle celle des marques de produits et de services appartenant à des entités économiques. Le concept de la « marque Obama », constitué notamment d'un nom patronymique, d'un logotype, et des slogans, « Yes we can » et « Change we can believe in », a particulièrement marqué les esprits au point d'être entré dans l'histoire comme l'empreinte de Barack Obama et de son programme électoral. Au-delà de leurs aspects émotionnel et historique, ces signes distinctifs suscitent une réflexion sur leur protection qui dépasse largement la sphère politique et intéresse l'ensemble des acteurs économiques. Conformément à la législation en vigueur en France, les modes de protection envisageables sont multiples : le droit des marques, le droit d'auteur et le droit de la responsabilité civile au sens de l'article 1382 et suivants du Code civil français.

Le droit des marques

En ce qui concerne le droit des marques, le Code de la propriété intellectuelle a expressément prévu la protection des noms patronymiques et des logotypes et plus généralement de toute dénomination à condition toutefois qu'elle soit distinctive c'est-à-dire qu'elle ne soit pas générique ou descriptive des produits et services visés dans la demande d'enregistrement ou de leurs caractéristiques actuelles ou potentielles (art. L. 711-1).

La question est plus délicate pour les slogans. Intrinsèquement, un slogan paraît apte à constituer une marque. La protection de ce type de signe est d'ailleurs implicitement prévue par la loi dans la catégorie des marques formées par un assemblage de mots (art. L. 711-1). La jurisprudence française a réitéré récemment sa position sur la validité des marques constituées de slogans en reconnaissant la distinctivité des slogans « Du plaisir à partager » (CA Paris, 4e ch., sect. B, 16 mai 2008) et « Libre à vous de dépenser plus » (CA Paris, 4e ch., sect. B, 6 avril 2007) Cette jurisprudence pourrait toutefois être remise en cause par une tendance nettement plus restrictive et réaffirmée par le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) dans une affaire récente portant sur la validité de la marque composée du slogan « A new alternative ».

Les juges communautaires ont tout d'abord rappelé que « l'enregistrement d'une marque composée de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires (...) n'est pas exclu en tant que tel, en raison d'une telle utilisation ». Ils ont toutefois tempéré ce principe en précisant qu'« un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque au sens classique, n'est distinctif (...) que s'il peut être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services

du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale » (TPICE, 2e ch., 26 novembre 2008, T-184/07).

En d'autres termes, un slogan ne devrait être enregistré à titre de marque que s'il est perçu par le consommateur comme une indication de l'origine des produits et/ou des services visés et non uniquement comme une formule promotionnelle.

Le slogan promotionnel

Toutefois, quand bien même une marque composée d'un seul slogan promotionnel serait refusée à l'enregistrement ou annulée ultérieurement par les tribunaux pour défaut de distinctivité, le slogan, à condition qu'il soit original, n'en demeurerait pas sans protection pour autant. En effet, il bénéficierait d'une protection par le droit d'auteur en tant qu'œuvre de l'esprit, à l'instar des logotypes et de toute autre dénomination. En outre, une action fondée sur le droit de la responsabilité civile pourrait, dans certaines circonstances, être envisagée en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la reproduction ou l'imitation fautive du signe et le préjudice créé par ces actes fautifs.

En marge de ce problème de protection, il est par ailleurs vivement conseillé de vérifier, avant toute exploitation, qu'un signe de communication ne porte pas atteinte à des droits antérieurs tels que par exemple une marque identique ou similaire, afin de ne pas être en situation de contrefacteur à l'égard des titulaires desdits droits.

Claudine Salomon, avocat, directeur du département Marques & Noms de domaine
Anne-Sophie Cantreau, avocat, département Marques & Noms de domaine
Cabinet Alain Bensoussan
www.alain-bensoussan.com

(Février 2009)