



## L'exigence de distinctivité : le cas des marques de cosmétiques

La marque est un outil juridique mis à la disposition des fabricants, créateurs de produits ou fournisseurs de services souhaitant permettre l'identification, par le consommateur, de l'origine commerciale de leurs produits ou services et les distinguer ainsi de ceux de leurs concurrents.

Pour le déposant, il s'agit donc de gagner un avantage commercial. Ce souci d'efficacité marketing a un corollaire juridique : l'exigence de distinctivité.

### La notion de distinctivité

En effet, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 points a) et b) du Code de la Propriété Intellectuelle, le signe choisi ne peut être enregistré à titre de marque que s'il est distinctif. Le droit communautaire comporte la même exigence, décrite à l'article 7.1 du Règlement communautaire n°40/94.

Cette exigence de distinctivité comporte deux branches.

Tout d'abord, le signe choisi ne doit pas être la désignation « nécessaire, générique ou usuelle », dans le langage courant ou professionnel, du produit ou service, afin de ne pas monopoliser un terme utile à tous les intervenants du secteur. En simplifiant, il est donc exclu qu'un droit de marque puisse être octroyé sur le terme « MASCARA » qu'un intervenant du secteur cosmétique souhaiterait utiliser pour lancer son nouvel embellisseur de cils. En France, cette exigence s'étend aux termes étrangers dont la signification peut aisément être comprise par le consommateur moyen : le dépôt de la marque « LIPSTICK » pour commercialiser des rouges à lèvres sera irrémédiablement rejeté. Dans le cas d'un dépôt de marque communautaire, il sera tenu compte de toutes les langues parlées dans l'Union européenne, et le fait que le terme choisi soit la désignation usuelle, nécessaire ou générique du produit ou service désigné dans une seule des vingt-trois langues officielles de la Communauté, sera un motif de refus de la demande de marque.

La seconde composante de l'exigence de distinctivité impose que le signe ne soit pas descriptif du produit ou service, de sa nature, de sa destination, de sa qualité. Ici encore, il s'agit d'empêcher un fabricant ou distributeur de s'approprier un terme ou une expression dont les concurrents pourraient avoir besoin pour décrire leurs produits ou services aux consommateurs. Ainsi, a été refusée à l'enregistrement, la dénomination « GOOD BYE TO DRY SKIN » déposée comme demande de marque communautaire pour désigner des produits cosmétiques, l'OHMI ayant considéré que ce signe indiquait expressément une propriété desdits produits.

### Le cas de la marque évocatrice

L'exemple cité ci-dessus est un cas extrême où la descriptivité fait peu débat. Mais bien souvent, la volonté de trouver un nom qui permette au consommateur d'identifier le produit ou service, ou le bénéfice esthétique qu'il en retirera, est conjugué à la nécessité d'obtenir un enregistrement à titre de marque, et donc de respecter la condition de distinctivité.

C'est ainsi que des marques évocatrices naissent. Ces signes évoquent ou suggèrent la nature ou les caractéristiques du produit ou service, sans les décrire directement, et sont par là-même valables. Ainsi, le signe « PHYTOCOLOR », déposé en classe 3 notamment pour des colorants pour cheveux, est valable même s'il évoque le produit en lui-même et ses composants à base de plantes, car il ne constitue pas la description immédiate dudit produit.

La principale difficulté réside ici dans la détermination de la frontière séparant les marques non distinctives, qui doivent être invalidées, des marques simplement évocatrices, protégeables.

A cette fin, il convient d'examiner le signe choisi dans sa globalité. Ainsi, une marque composée de deux éléments descriptifs peut être évocatrice et donc valable, dès lors que l'ensemble

ainsi constitué n'est pas une combinaison usuelle pour le public concerné. Par exemple, « le néologisme « NUTRI-RICH » constitué d'un radical diminutif et d'un mot anglicisé, même perçus comme l'abréviation des vocables « nutrition » ou « nutritif » et de l'adjectif « riche », n'est pas, en lui-même, (...) compte tenu de la modification inhabituelle syntaxique et sémantique de ces termes, descriptif d'une caractéristique du signe déposé pour désigner des "huiles pour les soins de la peau", notamment sa qualité, de sorte qu'il conserve, par sa signification de fantaisie, sa distinctivité et reste arbitraire » (Cour d'appel de Paris, 1er juin 2005).

Par ailleurs, un terme évocateur représenté sous un graphisme original ou auquel est associé un logo sera reconnu comme ayant un certain caractère distinctif. La Cour d'Appel de Paris a ainsi reconnu, dans son arrêt du 29 juin 2007, que la marque semi-figurative « SPA » est distinctive s'agissant notamment de produits de beauté et de soins d'hydrothérapie. Les juges ont en effet considéré que « l'association d'une lettre et d'une goutte dans un agencement stylisé donne à l'ensemble du terme SPA une apparence particulière [...] et est de nature à retenir l'attention du public concerné et à permettre ainsi à ce dernier d'identifier les produits et services visés à l'enregistrement ».

Enfin, il est à noter que l'usage peut permettre à des signes évocateurs d'acquiescer une certaine distinctivité. A cette fin, l'on tiendra compte de la durée et de l'importance de l'usage, de l'importance des efforts promotionnels et de la connaissance de la marque sur le marché considéré. Ainsi, la dénomination « BONNE MINE » visant des produits cosmétiques, a été considérée comme valable et opposable en raison de l'étendue de son usage (CA Paris 27 avril 1981).

Tout est donc question d'évaluation in concreto, et l'on ne peut nier que le rejet ou l'admission d'une marque est pour partie liée à l'appréciation subjective de l'examineur ou du juge saisi du dossier.



## Une protection aléatoire et limitée

Cette part de subjectivité donne lieu à des décisions aléatoires sur le caractère protégeable d'un signe.

Un cas topique de cet aléa réside dans la jurisprudence liée à la marque « DERMÔ ESTHETIQUE » déposée pour des « produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ». Ainsi certaines juridictions ont jugé cette marque valable, estimant notamment que « le mot « dermo » fait référence au derme et donc à la peau ; que le terme « esthétique » définit un sentiment du beau, sans se rattacher nécessairement à des soins corporels ; que les deux termes de cette marque ne sont pas descriptifs des produits ou services auxquels ils s'appliquent ; que leur combinaison est arbitraire et que l'expression DERMÔ ESTHETIQUE est distinctive » (CA Lyon, 4 septembre 2007 ; dans le même sens, TGI Lyon, 3 juin 2008 et TGI Paris, 17 juin 2008). Au contraire, d'autres juridictions ont estimé que « ce néologisme était constitué suivant les règles habituelles du langage et composé exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle des produits et services visés à l'enregistrement » (TGI Paris 16 mai 2007, confirmé par CA Paris 21 novembre 2008). Même enregistrées, les marques évocatrices sont donc fragiles et vulnérables à une demande en nullité.

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

Or, la jurisprudence, tant française que communautaire, tend à conférer aux marques évocatrices, dites « faibles », une protection d'envergure limitée. La Cour Européenne des Communautés Européennes a en effet établi, dès 1997, que « plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé » (CJCE, 11 novembre 1997). A contrario, une marque faiblement distinctive jouira sans doute d'une protection à l'égard des signes identiques ou très proches, mais plus difficilement à l'égard des signes similaires.

Une décision d'opposition récente a ainsi retenu que NAT'BEAUTY ne con-

stitue pas l'imitation de NATURAL BEAUTY. Le Directeur de l'INPI a en effet considéré que « la présence du terme BEAUTY n'apparaît pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur en ce que ce terme apparaît évocateur des produits en cause » et qu'en tout état de cause, à supposer que l'élément NAT' soit perçu par le consommateur comme l'évocation de NATUREL, celui-ci est fortement évocateur d'une caractéristique de produits naturels (INPI, 7 octobre 2008).

Enfin, même si le signe très faiblement distinctif peut dans certains cas constituer une marque valable, sa protection sera nécessairement limitée dans la mesure où il doit pouvoir être « utilisé par un concurrent dans le sens qui lui est donné par la langue française pour décrire et présenter les qualités du produit offert à la clientèle ». Ainsi, le titulaire de la marque ULTRA DOUX ayant acquis un caractère distinctif par l'usage pour désigner des produits cosmétiques, et notamment des shampoings, ne peut empêcher un concurrent d'utiliser la mention descriptive « Shampoing ultra-doux, argile verte et huiles essentielles » en complément de sa marque CLEANARGILE (TGI Paris 28 mars 1997).

Au regard des aléas afférents à la validité de la marque évocatrice, et de la faiblesse de la protection de cette dernière, une conclusion s'impose : la recherche d'un signe

fortement distinctif doit être privilégiée, faute de pouvoir s'opposer efficacement aux imitations des concurrents.

**Carole CHARTIER**

Conseil en Propriété Industrielle  
Marques, Dessins & Modèles

