

PAUL MATHELY

*Docteur en Droit
Avocat à la Cour de Paris
Professeur au Centre d'Etudes Internationales
de Propriété Industrielle
de l'Université de Strasbourg*

LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS

Préface par

J.J. BURST

Professeur à l'Université de Strasbourg III
Directeur général du CEIPI

LIBRAIRIE DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS
6, rue de Mézières 75006 Paris

R. C. Paris 542 017 090 B

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE

LES SIGNES DISTINCTIFS	3
------------------------	---

PREMIÈRE PARTIE

LE DROIT DES MARQUES	5
----------------------	---

TITRE I

LA MARQUE

INTRODUCTION.....	7
CHAPITRE I. – DÉFINITION ET RÔLE DE LA MARQUE.....	9
<i>Section I.</i> – Définition de la marque.....	9
§ 1. – La notion de marque.....	9
§ 2. – La nature de la marque.....	10
§ 3. – La fonction de la marque.....	11
A. – Une fonction naturelle et essentielle.....	11
B. – Une fonction dérivée.....	13
C. – Une fonction complémentaire.....	14
<i>Section II.</i> – Rôle de la marque.....	15
§ 1. – Historique.....	15
§ 2. – Utilité économique et sociale de la marque.....	16
§ 3. – La marque notoire.....	18
A. – Le phénomène de la marque notoire.....	18
B. – Détermination de la notoriété.....	18
C. – Effets de la notoriété.....	20
§ 4. – Les attaques portées contre la marque.....	21

CHAPITRE II. — LE RÉGIME DE LA MARQUE EN DROIT FRANÇAIS	23
<i>Section I.</i> — Historique.....	23
§ 1. — Les origines.....	23
§ 2. — La loi de 1857.....	24
<i>Section II.</i> — Le régime actuel.....	24
§ 1. — Les textes.....	24
A. — La loi de 1964.....	24
B. — Le droit unioniste.....	26
§ 2. — Application du régime.....	26
A. — Application administrative.....	26
B. — Application judiciaire.....	27
<i>Section III.</i> — Les projets français et européens.....	29
§ 1. — Les projets étudiés.....	29
§ 2. — L'importance de ces projets.....	30
CHAPITRE III. — L'ADOPTION D'UNE MARQUE	31
<i>Section I.</i> — Caractère facultatif ou obligatoire.....	31
§ 1. — La règle.....	31
§ 2. — L'exception.....	31
<i>Section II.</i> — Le choix et la protection d'une marque... ..	33
§ 1. — Le choix d'une marque.....	33
§ 2. — La protection de la marque.....	34

TITRE II

LA MARQUE VALABLE

INTRODUCTION.....	35
CHAPITRE I. — LES SIGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE MARQUE.....	37
<i>Section I.</i> — Les signes admissibles.....	37
§ 1. — La méthode de détermination.....	38
A. — Définition générale ou énumération.....	38
B. — La définition générale.....	39

§ 2. - Les différents signes admissibles	43
A. - Les dénominations	43
B. - Les noms patronymiques	45
C. - Les noms géographiques	48
D. - Les dessins et les reliefs	51
E. - Les couleurs	53
F. - Les formes	58
G. - Les enveloppes	61
<i>Section II.</i> - Les signes exclus	62
§ 1. - Les signes interdits	62
§ 2. - Les signes illicites	66
A. - Les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs	66
B. - Les signes trompeurs	67
C. - Sanctions	73
CHAPITRE II. - LES OBJETS POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR UNE MARQUE	75
<i>Section I.</i> - Détermination des objets pouvant être désignés	75
§ 1. - Le système légal	75
§ 2. - Les produits	77
A. - Définition des produits	77
B. - Le cas particulier des publications périodiques ou des collections d'ouvrages	78
§ 3. - Les produits fabriqués ou commercialisés	80
A. - Les produits fabriqués	80
B. - Les produits commercialisés	81
§ 4. - Les services	83
A. - Définition des services	83
B. - La marque de service	83
C. - Le droit positif	85
§ 5. - D'une entreprise quelconque	86
<i>Section II.</i> - La classification des objets pouvant être désignés	87
§ 1. - Établissement de la classification	87
§ 2. - Rôle de la classification	88
CHAPITRE III. - LES SIGNES CONSTITUANT UNE MAR- QUE VALABLE	89
<i>Section I.</i> - Théorie générale de la condition de validité d'une marque	89
§ 1. - La seule condition de validité	89

§ 2. - Le caractère distinctif	90
A. - Définition	90
B. - Ni nouveauté, ni originalité	91
C. - L'arbitraire	91
D. - L'absence de pouvoir distinctif	95
E. - L'existence de marques antérieures	96
§ 3. - L'existence ou l'acquisition du caractère distinctif	97
A. - Les deux sources du caractère distinctif	97
B. - Les effets de l'usage	98
C. - La portée des effets de l'usage	98
<i>Section II. - La condition de validité d'une marque selon le droit français</i>	<i>99</i>
§ 1. - Les textes	99
A. - La loi de 1857	99
B. - La loi de 1964	99
C. - L'article 6 quinquies C 1 de la Convention d'Union	102
§ 2. - La condition de validité	104
A. - Le caractère distinctif	104
B. - Nouveauté et originalité	105
C. - Le signe arbitraire	108
§ 3. - Les signes nécessaires ou génériques	108
A. - Les signes dénominatifs	108
B. - Le nom d'un produit breveté	110
C. - Une forme fonctionnelle	112
§ 4. - Les signes usuels	114
A. - La règle de droit	114
B. - Le caractère usuel	115
C. - Signes jugés usuels	118
§ 5. - Les signes descriptifs	120
A. - La jurisprudence traditionnelle et la loi de 1964	120
B. - Le signe exclusivement et essentiellement descriptif	122
C. - Signes jugés non descriptifs	125
D. - Signes jugés descriptifs	128
§ 6. - Les signes reconnus distinctifs	132
A. - Appréciation du caractère distinctif	132
B. - Jurisprudence	134
§ 6. - Les signes reconnus distinctifs	132
§ 7. - Les signes incapables d'une fonction distinctive	138
A. - Signes d'une banalité totale	138
B. - La juste portée de la règle	142
§ 8. - Le caractère distinctif et les marques antérieures	143
§ 9. - Date d'appréciation du caractère distinctif	144
§ 10. - L'acquisition du caractère distinctif	144
A. - La règle de droit	144
B. - L'application de la règle	145
C. - La limite de la règle	149
§ 11. - Le degré du caractère distinctif	151
§ 12. - L'appréciation souveraine du caractère distinctif par le juge du fond	151

<i>Section III.</i> — Application des règles de droit à certaines formes de marque.	152
§ 1. — Les néologismes.	152
A. — Le caractère distinctif des néologismes.	152
B. — Néologismes jugés distinctifs.	153
C. — Néologismes jugés non distinctifs.	158
§ 2. — Les mots de langue étrangère.	162
A. — Le caractère distinctif des mots de langue étrangère.	162
B. — La jurisprudence.	163
§ 3. — Les mots détournés de leur sens.	167
§ 4. — Les expressions composées.	170
A. — Le caractère distinctif des expressions composées.	170
B. — Expressions composées jugées distinctives.	170
C. — Expressions composées jugées non distinctives.	174
§ 5. — Les noms géographiques.	175
A. — Le caractère distinctif des noms géographiques.	175
B. — Le cas particulier du nom géographique indiquant le lieu d'établissement.	177
CHAPITRE IV. — LES SIGNES DISPONIBLES POUR FORMER UNE MARQUE.	181
<i>Section I.</i> — L'indisponibilité du signe en raison de droits antérieurs.	181
§ 1. — Le signe doit être disponible.	181
§ 2. — Les droits antérieurs.	181
§ 3. — Validité et disponibilité.	182
§ 4. — La recherche des droits antérieurs.	182
<i>Section II.</i> — Droits antérieurs à titre de marque.	183
§ 1. — Droits acquis antérieurement.	183
§ 2. — Droit conservé.	184
§ 3. — Même droit.	184
<i>Section III.</i> — Droits antérieurs à titre d'autres signes distinctifs.	185
§ 1. — Le nom commercial.	185
A. — Position du problème.	185
B. — Loi de 1857.	186
C. — Loi de 1964.	186
§ 2. — L'enseigne.	191
A. — Loi de 1857.	191
B. — Loi de 1964.	192
§ 3. — L'appellation d'origine.	193

<i>Section IV.</i> – Droits antérieurs de propriété littéraire ou artistique.	194
§ 1. – L'indisponibilité de l'œuvre littéraire ou artistique	194
§ 2. – L'acquisition du droit d'auteur	195
<i>Section V.</i> – Droits antérieurs de la personnalité.	196
§ 1. – Les noms patronymiques	196
§ 2. – Les prénoms	199
§ 3. – Les pseudonymes	199
§ 4. – L'image.	200
§ 5. – Dénomination d'une personne morale	200

TITRE III

L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

INTRODUCTION.	203
CHAPITRE I. – LES TITULAIRES DU DROIT SUR LA MARQUE	205
<i>Section I.</i> – L'indépendance de la marque	205
§ 1. – La question posée.	205
§ 2. – La règle du droit français.	206
<i>Section II.</i> – Les personnes habiles à acquérir le droit sur la marque	207
§ 1. – Toute personne quelconque	207
§ 2. – Copropriété.	209
§ 3. – Capacité	209
§ 4. – Les étrangers.	209
A. – Loi de 1857	209
B. – Loi de 1964	210
CHAPITRE II. – LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE.	212
<i>Section I.</i> – Les systèmes possibles.	212
§ 1. – L'acquisition du droit par l'usage ou par l'enregistrement	212
§ 2. – Le dépôt déclaratif	213

<i>Section II.</i> – L'examen préalable	214
§ 1. – Utilité de l'examen	214
§ 2. – Objet de l'examen	214
§ 3. – La procédure d'opposition	216
<i>Section III.</i> – La durée de l'enregistrement et le renouvellement	217
§ 1. – La durée limitée de l'enregistrement	217
§ 2. – Les modalités du renouvellement	218
CHAPITRE III. – L'ACQUISITION DU DROIT SELON LA LOI DE 1857	220
<i>Section I.</i> – Le système de la loi de 1857	220
<i>Section II.</i> – L'usage	221
§ 1. – L'usage générateur de droit	221
§ 2. – Les conditions de l'usage	221
§ 3. – La preuve de l'usage	225
<i>Section III.</i> – Le dépôt	226
§ 1. – Le rôle du dépôt	226
A. – La sanction du droit	226
B. – L'effet déclaratif du dépôt	226
C. – L'acquisition du droit par le dépôt	227
§ 2. – La formalité du dépôt	227
<i>Section IV.</i> – Les effets de l'usage et du dépôt	228
<i>Section V.</i> – Durée et renouvellement du dépôt	229
§ 1. – Durée du dépôt	229
§ 2. – Renouvellement du dépôt	230
§ 3. – Radiation du dépôt	232
CHAPITRE IV. – L'ACQUISITION DU DROIT SELON LA LOI DE 1964	233
<i>Section I.</i> – Le système de la loi de 1964	233
§ 1. – L'enregistrement, constitutif de droit	233
§ 2. – L'examen préalable	234

<i>Section II.</i> - La procédure d'enregistrement	237
§ 1. - Le dépôt	237
A. - Le déposant	237
B. - Le lieu de dépôt	238
C. - Les formalités du dépôt	238
D. - La recevabilité du dépôt	239
E. - L'article 14 du décret	240
§ 2. - L'examen	240
A. - L'autorité compétente	240
B. - L'objet de l'examen	241
C. - La procédure d'examen	244
§ 3. - La décision de rejet et les recours	245
A. - La décision de rejet	245
B. - Les recours selon la loi de 1964 non modifiée	246
C. - Les recours selon la loi de 1964 modifiée en 1975	246
§ 4. - L'enregistrement et sa publication	249
A. - L'enregistrement	249
B. - La publication	250
 <i>Section III.</i> - Les effets de l'enregistrement	 250
§ 1. - L'attribution du droit	250
A. - La règle légale	250
B. - La portée de la règle	251
§ 2. - La double exception à la règle	252
A. - Les droits acquis antérieurement	252
B. - La marque notoirement connue	252
§ 3. - La limite de la règle	254
§ 4. - Le dépôt frauduleux	255
A. - La fraude corrompt tout	255
B. - La jurisprudence	256
 <i>Section IV.</i> - L'opposabilité de l'enregistrement	 260
§ 1. - La loi de 1964 non modifiée	260
§ 2. - La réforme de 1975	260
 <i>Section V.</i> - La durée de l'enregistrement et son renouvellement	 261
§ 1. - La durée de l'enregistrement	261
§ 2. - Le renouvellement de l'enregistrement	262
A. - Dépôts successifs	262
B. - La procédure du renouvellement	263
 CHAPITRE V. - LES MESURES TRANSITOIRES DU RÉGIME DE 1857 AU RÉGIME DE 1964	 267
<i>Section I.</i> - Le maintien des droits acquis	267
§ 1. - Le principe	267
§ 2. - Les mesures appropriées	267

<i>Section II.</i> – Le sort des dépôts antérieurs.....	268
§ 1. – La soumission à la loi nouvelle.....	268
A. – Les droits et les obligations.....	268
B. – La durée du dépôt ancien.....	269
C. – Le renouvellement des dépôts anciens.....	269
§ 2. – Les dépôts anciens bénéficiant de la loi nouvelle .	270
A. – Les dépôts valablement effectués.....	270
B. – Les dépôts anciens et leur effet déclaratif ...	271
<i>Section III.</i> – Les droits d'usage antérieur.....	272
§ 1. – La conservation du droit.....	272
A. – La situation considérée.....	272
B. – Le dépôt avec déclaration d'un usage antérieur	272
§ 2. – La procédure du dépôt avec déclaration de droits	
antérieurs.....	275
§ 3. – Le cas des marques anciennement non protégées .	277

TITRE IV

LE DROIT SUR LA MARQUE

INTRODUCTION.....	279
CHAPITRE I. – NATURE ET CARACTÈRES DU DROIT SUR	
LA MARQUE.....	281
<i>Section I.</i> – Théorie de la nature du droit sur la marque. ...	281
§ 1. – Quel droit sur la marque?.....	281
§ 2. – Droit « sur » la marque ou droit « à » la marque.	282
§ 3. – Définition positive ou négative.....	283
§ 4. – La doctrine internationale.....	284
<i>Section II.</i> – La solution du droit français.....	285
§ 1. – La nature du droit.....	285
§ 2. – Les caractères du droit.....	286
A. – Caractère absolu.....	286
B. – Caractère perpétuel.....	288
C. – Caractère indépendant.....	288
D. – Localisation en France.....	290
CHAPITRE II. – ÉTENDUE DU DROIT SUR LA MARQUE. ...	293
<i>Section I.</i> – Le signe protégé.....	293

§ 1. – Le signe déposé.....	294
A. – Le modèle de la marque	294
B. – La légende	295
§ 2. – Un signe complexe.....	297
A. – La protection d'un élément isolé d'une marque complexe.....	297
B. – Les conditions de la protection	298
C. – Cas d'application	301
§ 3. – Le signe correspondant	304
§ 4. – L'étendue de la protection	305
A. – Le degré de caractère distinctif	305
B. – La notoriété de la marque.....	309
<i>Section II.</i> – Les objets couverts	310
§ 1. – La spécialité de la marque	310
A. – La règle et sa justification	310
B. – La règle en droit positif.....	311
§ 2. – Les objets énumérés dans l'acte d'enregistrement ..	312
A. – L'acte d'enregistrement.....	312
B. – Rédaction de l'acte de dépôt et interprétation de l'acte d'enregistrement	314
§ 3. – Étendue de la protection	317
<i>Section III.</i> – La portée territoriale	317
CHAPITRE III. – L'EXERCICE DU DROIT DE LA MARQUE ..	318
<i>Section I.</i> – En quoi consiste l'exercice du droit	318
§ 1. – L'usage de la marque.....	318
A. – Définition et modalités de l'usage	318
B. – L'auteur de l'usage.....	319
C. – Les objets désignés.....	320
§ 2. – La défense de la marque.....	321
<i>Section II.</i> – Le droit de suite ou l'épuisement du droit	321
§ 1. – Deux théories	321
§ 2. – La solution du droit français	323
<i>Section III.</i> – Les limites à l'exercice du droit.....	324
§ 1. – La réglementation économique	324
§ 2. – Le droit communautaire.....	326
A. – Le Traité de Rome et les droits de propriété industrielle.....	326
B. – La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes	327
C. – La jurisprudence française	340
§ 3. – Les droits des homonymes	343

A. - La règle légale	343
B. - Le droit d'usage de l'homonyme	344
C. - Les limites au droit d'usage	347
§ 4. - La protection des consommateurs	348
CHAPITRE IV. - LE TRANSFERT DU DROIT SUR LA MARQUE	352
<i>Section I.</i> - La théorie de la cession libre de la marque	352
<i>Section II.</i> - Le transfert de la marque en droit français	354
§ 1. - Les textes	354
§ 2. - Règles générales	354
A. - Toutes sortes de transferts	354
B. - Le libre transfert	355
C. - Conditions communes aux diverses formes de transfert	356
§ 3. - La cession de la marque	357
A. - Objet de la cession	357
B. - Les parties à la cession	359
C. - Les modalités de la cession	359
D. - Formes de la cession	361
E. - Obligations des parties	361
F. - Effets de la cession	362
G. - Nullité et résolution de la cession	362
H. - Fiscalité	363
§ 4. - La saisie de la marque et l'expropriation	363
A. - La saisie	363
B. - L'expropriation	364
§ 5. - La licence de marque	365
A. - Généralités	365
B. - Les parties du contrat	366
C. - Objet de la licence	366
D. - Formes de la licence	368
E. - Durée de la licence	369
F. - Obligations des parties	369
G. - Nullité, résolution ou résiliation du contrat de licence	373
H. - Fiscalité	374
§ 6. - Le franchisage	375
§ 7. - La mise en gage	375
§ 8. - L'accord de coexistence	376
§ 9. - La revendication d'une marque	378
<i>Section III.</i> - La publicité des transferts du droit sur la marque	381
§ 1. - L'organisation de la publicité	381
§ 2. - Objet de la publicité	382
A. - Les actes soumis à publicité	382
B. - Les actes non soumis à publicité	383

§ 3. - Formes de la publicité.....	384
A. - La loi de 1920.....	384
B. - Loi de 1964.....	384
§ 4. - Délai pour effectuer la publicité.....	386
§ 5. - Effets de la publicité.....	387

TITRE V

L'EXTINCTION DU DROIT SUR LA MARQUE

INTRODUCTION.....	391
CHAPITRE I. - LA RENONCIATION AU DROIT.....	393
<i>Section I.</i> - Les modalités de la renonciation.....	393
§ 1. - Régime de 1857.....	393
A. - Renonciation au dépôt et cessation de l'usage.....	393
B. - Renonciation au dépôt.....	395
C. - Cessation de l'usage.....	396
D. - Mesures transitoires.....	396
§ 2. - Régime de 1964.....	397
A. - La règle de droit.....	397
B. - La radiation du dépôt.....	397
C. - Le défaut de renouvellement.....	399
D. - La continuation de l'usage.....	399
<i>Section II.</i> - Les effets de la renonciation.....	399
§ 1. - L'expiration du droit.....	399
§ 2. - Le sort du signe constituant la marque à laquelle il a été renoncé.....	400
CHAPITRE II. - LA PÉRTE DU DROIT.....	401
<i>Section I.</i> - La question posée et la solution du droit français.....	401
§ 1. - La question posée.....	401
§ 2. - La solution du droit français.....	402
<i>Section II.</i> - La marque devenue générique.....	403
§ 1. - Le problème posé.....	403
§ 2. - La solution du droit français.....	405
<i>Section III.</i> - La marque devenue illicite.....	409
<i>Section IV.</i> - La prescription.....	410
<i>Section V.</i> - La tolérance.....	411
§ 1. - La tolérance généralisée.....	411
A. - La question posée.....	411
B. - La solution du droit français.....	412

§ 2. - La tolérance ponctuelle	413
A. - La question de l'incontestabilité de la marque	413
B. - La solution du droit français.....	414
 CHAPITRE III. - LA DÉCHÉANCE DU DROIT.....	 417
<i>Section I.</i> - L'obligation d'exploiter la marque et la sanction de l'inexploitation.....	 417
§ 1. - Le problème de l'exploitation de la marque.....	417
§ 2. - Le régime de 1857.....	419
§ 3. - Le régime de 1964.....	420
A. - L'article 11 de la loi.....	420
B. - Les mesures transitoires	421
<i>Section II.</i> - L'exploitation nécessaire et suffisante pour la conservation du droit.....	 423
§ 1. - La nature de l'exploitation.....	423
§ 2. - Les caractères de l'exploitation	426
A. - Caractère public.....	426
B. - Caractère non équivoque	427
C. - Caractère réel.....	427
D. - Importance et durée de l'exploitation	430
E. - Appréciation souveraine des juges du fait...	432
§ 3. - La forme de la marque exploitée.....	433
§ 4. - Les objets désignés	436
§ 5. - L'auteur de l'exploitation	437
A. - Exploitation par le propriétaire	437
B. - Exploitation par un tiers.....	438
§ 6. - Le lieu de l'exploitation	440
<i>Section III.</i> - Le délai pour exploiter	441
§ 1. - La durée du délai.....	441
§ 2. - L'application du délai.....	441
A. - Les systèmes possibles.....	441
B. - Le système de l'article 11.....	443
C. - Application du délai dans des situations particu- lières	 445
<i>Section IV.</i> - L'excuse légitime.....	449
§ 1. - L'exception de l'article 11	449
§ 2. - La notion d'excuse légitime.....	449
§ 3. - Période d'application de l'excuse.....	451
§ 4. - Preuve et articulation de l'excuse.....	452
§ 5. - Les effets de l'excuse	453
<i>Section V.</i> - L'exploitation partielle	454
§ 1. - La situation considérée.....	454
§ 2. - Les solutions possibles	455

§ 3. – La solution de la loi française.	457
A. – L'article 11 alinéa 2 de la loi	457
B. – Historique	458
C. – Analyse du texte	458
D. – Discussion du texte	459
E. – Application jurisprudentielle	461
<i>Section VI. – L'action en déchéance</i>	<i>465</i>
§ 1. – Une décision judiciaire.	465
A. – Nécessité d'une décision de justice	465
B. – Compétence.	466
§ 2. – Recevabilité de l'action.	466
A. – L'intérêt à agir.	466
B. – Appréciation de l'intérêt à agir	467
C. – Fin de non-recevoir.	470
§ 3. – Conduite de l'action	470
A. – La marque attaquée.	470
B. – Demande principale et demande reconventionnelle.	471
C. – Demande abusive.	472
§ 4. – La charge de la preuve	472
A. – Le renversement de la charge de la preuve	472
B. – La preuve par tous moyens.	473
<i>Section VII. – Les effets de la déchéance.</i>	<i>473</i>
§ 1. – L'extinction du droit.	473
§ 2. – Effet absolu ou relatif de la décision prononçant la déchéance.	474
§ 3. – Déchéance et contrefaçon.	475
A. – Le problème et sa solution.	475
B. – Application	477

TITRE VI

NULLITÉ DE LA MARQUE

INTRODUCTION.	481
CHAPITRE I. – VALIDITÉ PRÉSUMÉE ET ANNULATION DE LA MARQUE.	483
<i>Section I. – Validité présumée de la marque enregistrée</i>	<i>483</i>
<i>Section II. – Annulation de la marque</i>	<i>484</i>
CHAPITRE II. – LES CAUSES DE NULLITÉ DE LA MARQUE.	486
<i>Section I. – Les nullités de forme</i>	<i>486</i>

<i>Section II.</i> – Les nullités de fond	487
<i>Section III.</i> – Les nullités en raison de droits antérieurs	487
CHAPITRE III. – L'ACTION EN NULLITÉ	489
<i>Section I.</i> – Compétence	489
<i>Section II.</i> – L'exercice de l'action	490
§ 1. – Une marque en vigueur	490
§ 2. – Recevabilité de l'action	490
A. – Les nullités absolues	490
B. – Les nullités relatives	491
<i>Section III.</i> – Conduite de l'action	494
CHAPITRE IV. – EFFETS DE LA NULLITÉ	495
<i>Section I.</i> – Le refus de la protection	495
<i>Section II.</i> – La radiation de l'enregistrement	496
<i>Section III.</i> – La publicité de l'annulation de la marque	497

TITRE VII

LES ATTEINTES AU DROIT SUR LA MARQUE

INTRODUCTION	499
CHAPITRE I. – LE RÉGIME DES ATTEINTES AU DROIT SUR LA MARQUE	501
<i>Section I.</i> – Les deux sortes d'atteintes au droit sur la marque	501
§ 1. – Les atteintes directes	501
§ 2. – Les atteintes indirectes	503
§ 3. – La Loi type de l'O.M.P.I.	504
<i>Section II.</i> – Sanctions civiles ou sanctions pénales	504
<i>Section III.</i> – Le droit français	505
<i>Section IV.</i> – Droit des marques et concurrence déloyale ..	507
§ 1. – La protection de la marque d'usage	507
§ 2. – Le recours du licencié de la marque	509

§ 3. – Le concours de l'atteinte à la marque et de la concurrence déloyale	510
A. – Caractère distinct	510
B. – Caractère subsidiaire	513
CHAPITRE II. – REPRODUCTION SERVILE ET IMITATION ILLICITE	515
<i>Section I.</i> – Généralités	515
<i>Section II.</i> – La reproduction servile ou contrefaçon	516
§ 1. – Définition	516
A. – Le texte légal	516
B. – Pas de contrefaçon en dehors d'une reproduction servile	517
C. – Reproduction quasi-servile	518
D. – Contrefaçon ou imitation	520
§ 2. – La condition de réalisation de la contrefaçon	521
A. – La seule matérialité de la reproduction	521
B. – Pas d'exigence d'une possibilité de confusion	522
§ 3. – La reproduction partielle	524
<i>Section III.</i> – L'imitation illicite	528
§ 1. – Définition	528
A. – Imitation et imitation illicite	528
B. – Le texte légal	528
C. – Les conditions d'appréciation de l'imitation illicite	529
§ 2. – La possibilité de tromperie	529
A. – La condition naturelle	529
B. – Le risque de confusion	529
C. – La confusion simplement possible	530
§ 3. – L'acheteur	531
A. – Le consommateur	531
B. – Le consommateur d'attention moyenne	532
C. – Le consommateur n'ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux	532
D. – Le cas particulier des marques pharmaceutiques	533
§ 4. – Les similitudes	537
A. – Les ressemblances et non les différences	537
B. – Similitudes visuelles ou phonétiques	539
C. – Similitudes sensibles et similitudes intellectuelles	546
§ 5. – Les marques prises dans leur ensemble	553
A. – La règle de l'appréciation synthétique	553
B. – L'application de la règle	554
§ 6. – Les marques prises en elles-mêmes	561
A. – La question posée	561
B. – La solution théorique	562
C. – Jurisprudence	563

§ 7. - Autres facteurs d'appréciation	567
A. - Notoriété de la marque invoquée	567
B. - La coexistence	568
§ 8. - Imitation partielle	569
§ 9. - La preuve de l'imitation	570
§ 10. - Exemples de jurisprudence	571
<i>Section IV.</i> - La reproduction avec une adjonction	575
§ 1. - Le fait considéré	575
§ 2. - L'appréciation de l'atteinte à la marque	576
A. - Les deux voies possibles	576
B. - L'adjonction inopérante	576
C. - La comparaison d'ensemble	578
§ 3. - La jurisprudence - Adjonction inopérante	579
A. - Adjonction à une marque contrefaite	579
B. - Adjonction à une marque partiellement contrefaite	584
C. - Marque contrefaite et adjonction formant un ensemble unitaire	586
D. - Adjonction à une marque imitante	587
§ 4. - La jurisprudence - Marque reproduite ayant perdu son individualité	589
§ 5. - La jurisprudence - Comparaison d'ensemble	593
§ 6. - La jurisprudence - Adjonction inopérante et comparaison d'ensemble	596
CHAPITRE III. - OBJETS IDENTIQUES ET OBJETS SIMILAIRES	599
<i>Section I.</i> - L'extension de la protection aux objets similaires	599
§ 1. - La règle et sa justification	599
§ 2. - Jurisprudence	600
<i>Section II.</i> - La similarité des produits et des services	602
§ 1. - Définition de la similarité	602
A. - Les définitions possibles	602
B. - La juste définition	602
C. - La jurisprudence	603
§ 2. - Cas particuliers de similarité	605
A. - Objets correspondants ou complémentaires	605
B. - Produits et services	606
§ 3. - Exemples d'application	607
A. - Objets reconnus similaires	607
B. - Objets jugés non similaires	608
CHAPITRE IV. - LES ACTES CONSTITUANT UNE ATTEINTE AU DROIT SUR LA MARQUE	610
<i>Section I.</i> - La confection du signe	610

§ 1. - Le texte légal.....	610
§ 2. - L'élément constitutif de l'atteinte.....	611
A. - Le fait matériel de la confection du signe, indépendamment de tout usage.....	611
B. - La jurisprudence.....	612
<i>Section II. - L'usage.....</i>	615
§ 1. - Les textes légaux.....	615
§ 2. - La gravité de l'usage illicite.....	616
§ 3. - Les éléments constitutifs de l'atteinte.....	616
A. - Un fait d'usage.....	616
B. - Une marque usurpée.....	617
C. - Les objets désignés.....	619
§ 4. - Caractères de l'usage.....	622
§ 5. - Forme générale de l'usage.....	623
§ 6. - Formes particulières d'usage.....	626
A. - Usage écrit ou oral.....	626
B. - Le dépôt.....	628
C. - Usage à titre de nom commercial et d'enseigne.....	628
D. - Objets réparés ou renouvelés.....	631
E. - Référence à la marque.....	633
F. - La marque accompagnante.....	641
G. - Marque d'appel.....	642
<i>Section III. - L'apposition frauduleuse.....</i>	643
§ 1. - Le texte légal.....	643
§ 2. - Les éléments constitutifs de l'apposition.....	643
<i>Section IV. - La substitution.....</i>	646
§ 1. - Définition.....	646
§ 2. - Loi de 1857.....	647
§ 3. - Loi de 1964.....	648
<i>Section V. - La détention et la vente.....</i>	649
§ 1. - Le texte légal.....	649
§ 2. - Éléments constitutifs de la détention et de la vente.....	650
<i>Section VI. - La suppression de la marque.....</i>	651
§ 1. - Le texte légal.....	651
§ 2. - Les conditions de la suppression.....	652
§ 3. - Cas où la suppression est licite.....	654
<i>Section VII. - Les atteintes indirectes.....</i>	655
§ 1. - Les cas d'atteinte indirecte.....	655
A. - L'utilisation non commerciale du signe.....	655
B. - L'utilisation du signe pour des objets différents.....	656

§ 2. - Le cas de la marque notoire	658
A. - La question posée	658
B. - La solution du droit français	660
<i>Section VIII.</i> - Responsabilité des auteurs de l'atteinte ..	664
§ 1. - Responsabilité pénale	664
A. - Intention frauduleuse présumée	664
B. - Preuve de l'intention frauduleuse	664
§ 2. - Responsabilité civile	665
A. - La bonne foi inopérante	665
B. - Responsabilité solidaire	668
§ 3. - Excuses	669
 CHAPITRE V. - L'ACTION EN USURPATION DE MARQUE.	671
 <i>Section I.</i> - Compétence	671
§ 1. - Compétence pénale ou civile	671
§ 2. - Compétence civile	672
A. - Ratione materiae	672
B. - Ratione loci	675
C. - Connexité	676
D. - Le juge des référés	677
§ 3. - Compétence pénale	678
 <i>Section II.</i> - Le droit d'agir	679
§ 1. - Personnes ayant le droit d'agir	679
A. - Le propriétaire de la marque	679
B. - Le licencié	680
C. - Le Ministère public	680
§ 2. - Recevabilité de l'action	680
A. - Un enregistrement publié	680
B. - Une atteinte réalisée	682
§ 3. - Appel en garantie	683
§ 4. - Défendeur en règlement judiciaire ou en liquidation de biens	683
 <i>Section III.</i> - La conduite de l'action	684
§ 1. - L'introduction de l'instance	684
§ 2. - Le déroulement de l'instance	685
§ 3. - La conclusion de l'instance	687
 <i>Section IV.</i> - La preuve de l'usurpation	689
§ 1. - La charge de la preuve	689
§ 2. - Les modalités de la preuve	690
A. - La preuve par tous moyens	690
B. - Moyen de preuve spécial	690

§ 3. - La saisie.....	691
A. - Caractères généraux.....	691
B. - L'ordonnance autorisant la saisie.....	692
C. - L'exécution de la saisie.....	693
D. - L'obligation de poursuivre.....	695
E. - Les recours.....	696
F. - Nullité de la saisie.....	697
G. - Saisie abusive.....	698
<i>Section V.</i> - La prescription.....	698
<i>Section VI.</i> - L'action abusive.....	700
CHAPITRE VI. - LES SANCTIONS DE L'ATTEINTE AU DROIT SUR LA MARQUE.....	702
<i>Section I.</i> - Sanctions pénales.....	702
§ 1. - Peines principales.....	702
§ 2. - Peines accessoires.....	703
<i>Section II.</i> - Sanctions civiles.....	704
§ 1. - Les diverses sanctions civiles.....	704
§ 2. - L'interdiction.....	705
A. - Le prononcé de l'interdiction.....	705
B. - La radiation.....	707
C. - Confiscation, destruction.....	707
§ 3. - L'indemnisation.....	708
A. - Objet de l'indemnisation.....	708
B. - L'atteinte préjudiciable.....	709
C. - Les bénéfices perdus sur les ventes manquées.....	710
D. - L'avilissement de la marque.....	715
§ 4. - La publication.....	717

TITRE VIII

LES MARQUES COLLECTIVES

INTRODUCTION.....	719
CHAPITRE I. - MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE CERTIFICATION.....	721
<i>Section I.</i> - La notion de la marque collective ou de certification.....	721
§ 1. - Les marques collectives proprement dites.....	722
§ 2. - Les marques de certification.....	722
§ 3. - Les marques d'un type intermédiaire.....	723

<i>Section II.</i> – Le régime des marques collectives proprement dites	723
<i>Section III.</i> – Le régime des marques de certification	724
CHAPITRE II. – LES MARQUES COLLECTIVES EN DROIT FRANÇAIS	726
<i>Section I.</i> – Historique	726
<i>Section II.</i> – Le régime de la loi de 1964	727
§ 1. – Régime général et mesures dérogatoires	727
§ 2. – Marques collectives ou marques de certification	727
§ 3. – Le titulaire de la marque collective	728
§ 4. – Le règlement des conditions d'usage	729
§ 5. – Propriété de la marque collective	730
§ 6. – Nullité de la marque collective	731
§ 7. – Sanctions	732
§ 8. – Dispositions transitoires	733
<i>Section III.</i> – Appréciation du régime de la loi de 1964	733

TITRE IX

LE DROIT UNIONISTE DES MARQUES

INTRODUCTION	735
CHAPITRE I. – LE DROIT UNIONISTE	737
<i>Section I.</i> – La convention d'union	737
<i>Section II.</i> – Le système de l'union	738
CHAPITRE II. – L'ASSIMILATION DE L'UNIONISTE AU NATIONAL ET LE DROIT DE PRIORITÉ	741
<i>Section I.</i> – L'assimilation de l'unioniste au national	741
<i>Section II.</i> – Le droit de priorité	742
CHAPITRE III. – LES MESURES D'HARMONISATION DU DROIT DES MARQUES	747
<i>Section I.</i> – Les mesures aménageant la protection des marques	747

§ 1. – Le régime général	747
§ 2. – Le régime d'exception	749
A. – Généralités	749
B. – Les conditions et les effets de la protection exceptionnelle	750
C. – Les motifs de refus	751
D. – Les règles d'application	752
E. – La règle de dépendance	753
F. – Jurisprudence française	753
§ 3. – Les marques de service	755
§ 4. – Les marques collectives	755
<i>Section II.</i> – Dispositions harmonisant l'acquisition du droit	756
§ 1. – Les signes interdits	756
A. – Les emblèmes d'État	756
B. – Les signes de contrôle et de garantie	758
C. – Les emblèmes des Organisations internationales intergouvernementales	758
§ 2. – La marque notoire	759
§ 3. – L'indépendance de la marque par rapport au produit	760
§ 4. – Protection temporaire aux expositions	760
<i>Section III.</i> – Dispositions harmonisant le maintien du droit	761
§ 1. – La mention de l'enregistrement	761
§ 2. – L'obligation d'usage	761
§ 3. – La copropriété	762
§ 4. – Le délai de grâce	763
<i>Section IV.</i> – Dispositions harmonisant la propriété du droit	763
§ 1. – La cession de la marque	763
§ 2. – L'agent ou le représentant	764
<i>Section V.</i> – Sanctions	765
CHAPITRE IV. – L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES	766
<i>Section I.</i> – L'enregistrement international selon l'Arrange- ment de Madrid	766
§ 1. – Généralités	766
A. – L'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891	766
B. – Le système de l'Arrangement	767
§ 2. – Les bénéficiaires	768
§ 3. – La procédure de l'enregistrement	769

TABLE DES MATIÈRES

921

§ 4. – Les effets de l'enregistrement international	770
A. – Application territoriale	770
B. – Valeur de dépôt national	770
C. – La protection dans chaque pays désigné	771
D. – Durée de l'enregistrement international	772
E. – Dépendance de l'enregistrement international	772
§ 5. – Le transfert de l'enregistrement international	772
<i>Section II.</i> – L'enregistrement international selon l'Arrangement de Vienne	773
<i>Section III.</i> – L'accord franco-italien	774

DEUXIÈME PARTIE

LE DROIT DES NOMS	777
-------------------	-----

INTRODUCTION	779
--------------	-----

TITRE I

LES NOMS PATRONYMIQUES
LES PSEUDONYMES
ET LES DÉNOMINATIONS SOCIALES

CHAPITRE I. – LE NOM PATRONYMIQUE	783
<i>Section I.</i> – Régime du nom patronymique	783
<i>Section II.</i> – L'emploi du nom patronymique à titre de signe distinctif	783
§ 1. – Les conditions d'emploi	783
§ 2. – Le cas des homonymes	784
A. – La situation considérée	784
B. – La règle générale	784
C. – Les cas de fraude	786
D. – Les précautions imposées	789
E. – Application	790
<i>Section III.</i> – La cession du nom patronymique à titre de signe distinctif	790
§ 1. – La possibilité d'une cession	790

§ 2. – Applications pratiques	791
§ 3. – L'abandon.	793
<i>Section IV.</i> – L'usurpation du nom patronymique	793
§ 1. – Le principe	793
§ 2. – Application.	795
CHAPITRE II. – LE PSEUDONYME	796
<i>Section I.</i> – Définition	796
<i>Section II.</i> – Le droit sur le pseudonyme	797
<i>Section III.</i> – L'usurpation du pseudonyme	799
CHAPITRE III. – LA DÉNOMINATION SOCIALE	801
<i>Section I.</i> – Définition	801
§ 1. – Le nom individualisant la personne morale	801
§ 2. – Toute personne morale.	801
§ 3. – Nom patronymique et dénomination de fantaisie.	802
<i>Section II.</i> – Conditions de la protection.	802
§ 1. – L'acquisition du droit	802
§ 2. – Le caractère distinctif	803
§ 3. – La disponibilité.	804
§ 4. – L'usurpation.	804
<i>Section III.</i> – Étendue de la protection	806

TITRE II

NOM COMMERCIAL ET ENSEIGNE

CHAPITRE I. – LE NOM COMMERCIAL	813
<i>Section I.</i> – Définition	813
§ 1. – Désignation de l'entreprise	813
§ 2. – Une dénomination quelconque	814
§ 3. – Nom commercial et autres signes distinctifs	814
<i>Section II.</i> – Régime de protection	815
<i>Section III.</i> – Conditions de la protection	816

§ 1. – Le caractère distinctif	816
A. – La règle de droit	816
B. – Jurisprudence	817
§ 2. – Le caractère licite	820
§ 3. – Le caractère disponible	821
<i>Section IV.</i> – L'acquisition du droit	822
§ 1. – Les modes possibles d'acquisition	822
§ 2. – La solution du droit français	823
A. – L'acquisition du droit par l'usage	823
B. – Les conditions de l'usage	823
C. – La publicité	825
§ 3. – Le maintien et la perte du droit	826
<i>Section V.</i> – Le droit sur le nom commercial	826
§ 1. – Droit privatif	826
§ 2. – Spécialité du nom commercial	826
§ 3. – Portée nationale ou locale	828
<i>Section VI.</i> – Le transfert du droit sur le nom commercial	830
§ 1. – Cession avec le fonds	830
§ 2. – Cession à titre séparé	832
§ 3. – Publicité	832
<i>Section VII.</i> – L'usurpation du nom commercial	832
§ 1. – Les éléments constitutifs de l'usurpation	832
§ 2. – La reproduction ou l'imitation du nom commercial	833
§ 3. – L'usage	838
§ 4. – Les objets identiques ou similaires	840
A. – L'étendue de la protection	840
B. – Les noms commerciaux notoires	842
§ 5. – La responsabilité de l'usurpation	843
§ 6. – Le délit de la loi de 1824	844
A. – Domaine d'application de la loi	844
B. – Les éléments constitutifs du délit	844
C. – Les responsables et les sanctions	846
§ 7. – L'action en usurpation et les sanctions civiles	847
A. – Procédure	847
B. – Sanctions	847
<i>Section VIII.</i> – Droit unioniste	847
CHAPITRE II. – L'ENSEIGNE	850
<i>Section I.</i> – Définition et régime de protection	850
§ 1. – Définition	850
§ 2. – Régime de protection	851

<i>Section II.</i> – Conditions de la protection	851
§ 1. – Caractère distinctif	851
§ 2. – Caractère licite et disponible	853
<i>Section III.</i> – Acquisition et cession du droit	854
§ 1. – Acquisition et conservation du droit	854
§ 2. – Cession du droit	855
<i>Section IV.</i> – Étendue de la protection	855
§ 1. – Droit conféré	855
§ 2. – Portée territoriale	856
<i>Section V.</i> – L'usurpation de l'enseigne	859
§ 1. – Conditions de l'usurpation	859
§ 2. – Exemples de jurisprudence	860

TITRE III

LES NOMS GÉOGRAPHIQUES LES INDICATIONS DE PROVENANCE ET LES APPELLATIONS D'ORIGINE

CHAPITRE I. – LES NOMS GÉOGRAPHIQUES	865
<i>Section I.</i> – Le problème posé	865
<i>Section II.</i> – La solution du problème	866
§ 1. – La règle générale	866
§ 2. – Les conditions particulières	866
§ 3. – La limite du droit	867
CHAPITRE II. – LES INDICATIONS DE PROVENANCE	868
<i>Section I.</i> – Définition et régime de protection	868
§ 1. – Définition	868
§ 2. – Régime de protection	869
<i>Section II.</i> – Conditions de la protection	870
§ 1. – Domaine d'application	870
A. – Tous produits	870
B. – Quels noms de lieu	870
§ 2. – Le droit à l'indication de provenance	872

<i>Section III.</i> – Répression des fausses indications de provenance	874
§ 1. – Les fausses indications de provenance	874
A. – Éléments de l'infraction	874
B. – Exceptions	874
C. – Jurisprudence	875
§ 2. – Poursuites et sanctions	877
CHAPITRE III. – LES APPELLATIONS D'ORIGINE	878
<i>Section I.</i> – Définition et régimes de protection	878
§ 1. – Définition	878
§ 2. – Régimes de protection	879
<i>Section II.</i> – Conditions de la protection	879
§ 1. – Détermination de l'appellation d'origine	879
A. – L'objet de la détermination	879
B. – Les facteurs de la détermination	880
§ 2. – Procédure de détermination	880
<i>Section III.</i> – La protection conférée	881
<i>Section IV.</i> – L'usurpation de l'appellation d'origine	882
§ 1. – L'interdiction	882
§ 2. – Les faits d'usurpation	882
CHAPITRE IV. – LE DROIT UNIONISTE	885
<i>Section I.</i> – L'Arrangement de Madrid	885
<i>Section II.</i> – L'Arrangement de Lisbonne	886
INDEX ALPHABÉTIQUE	889