HAL open science

Absence de distinctivité de la marque Show Time pour des services liés à l'évènementiel

Philippe Mouron

To cite this version:

Philippe Mouron. Absence de distinctivité de la marque Show Time pour des services liés à l'évènementiel. Les Petites Affiches, 2017, n° 134, pp. 10-13. hal-01558097v1

HAL Id: hal-01558097

https://amu.hal.science/hal-01558097v1

Submitted on 9 Jul 2018 (v1), last revised 25 May 2020 (v2)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Petites Affiches, 6 juillet 2017, pp. 10-13

ABSENCE DE DISTINCTIVITÉ DE LA MARQUE *SHOW TIME* POUR DES SERVICES LIÉS A L'ÉVÈNEMENTIEL

Note sous CA Douai, 1ère Ch., 2ème Sect., 6 avril 2017, n° 16/03671

Philippe MOURON
Maître de conférences HDR en droit privé
LID2MS – Aix-Marseille Université

Résumé : L'expression anglaise *Show Time* ne peut constituer une marque distinctive pour des services liés à l'évènementiel. Compréhensible par le public français, elle est en effet descriptive desdits services.

Mots-clés : droit des marques – distinctivité – langue étrangère – contrefaçon - similitude

****

Une marque verbale peut être constituée de termes étrangers. Cette possibilité n'a pas été écartée par la loi « Toubon » du 4 août 1994[1], qui vise les « mentions et messages » enregistrés avec la marque[2].

Une telle pratique n'exempte cependant pas le signe de la condition de distinctivité, qui sera appréciée autant sur le plan sensoriel que sur le plan conceptuel. Les termes choisis peuvent certes révéler des différences substantielles par rapport à la langue du public ciblé, par exemple au niveau de la prononciation, l'orthographe ou l'alphabet employé. Cela tendrait à leur conférer un caractère distinctif. Il se peut néanmoins qu'ils soient purement descriptifs ou génériques dans la langue en cause. Tout dépend de la capacité de compréhension du public pertinent vis-à-vis de celle-ci ou des mots qui sont utilisés. C'est ce que réaffirme la Cour d'appel de Douai, de façon classique, dans son arrêt du 6 avril 2017. Les faits étaient relatifs à la marque verbale *Show Time*, jugée usuelle pour des services d'organisation de spectacle et d'évènementiel. Si la solution d'espèce n'est pas

[1] § 2.1.1. 5° de la circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

[2] GASTINEL V. et LEVALET C., « Marques et slogans étrangers : que faut-il traduire ? », *Légicom*, n° 9, juillet-août-septembre 1995, pp. 57-58

nouvelle, elle fournit un nouvel exemple des spécificités propres aux marques déposées en langue étrangère[3].

Leur distinctivité est strictement appréciée en fonction du degré de compréhension du public pertinent (I). En l'espèce, le caractère descriptif, en anglais, de la marque *Show Time* ne pouvait la rendre valable (II).

I. La stricte appréciation de la distinctivité des marques verbales en langue étrangère

Une marque verbale française peut parfaitement être formulée dans une langue étrangère ; elle ne doit pas moins être distinctive (A). Cette caractéristique sera déterminée en fonction de la capacité du public à comprendre le sens des mots qui sont employés (B).

A. La nécessaire distinctivité de la marque verbale en langue étrangère

Pouillet admettait qu'un terme étranger pouvait faire l'objet d'une propriété privative dès lors qu'il n'était pas entré « dans les habitudes commerciales », qu'il était « sans emploi, inusité », et donc à même de constituer « une dénomination de fantaisie »[4].

Aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle n'imposant l'emploi de la langue française dans une marque, le recours à un ou plusieurs termes étrangers peut donc être privilégié par les déposants. On admet que le choix d'une langue qui n'est pas parlée par les consommateurs moyens confère une présomption de distinctivité au signe[5]. Pour autant, un tel signe n'échappera pas aux limites fixées par l'article L 711-2 du Code, selon lequel « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service » sont dépourvus de caractère distinctif. L'emploi d'une langue étrangère n'est pas un obstacle à l'application de cet article, et c'est pourquoi la

[3] SABATIER M., « La marque en langues étrangères », *PI*, n° 43, avril 2012, p. 254 ; voir également : BRUZGA C. E. et CIVERA-TOMASELLI C., « U.S. Trademarks Employing Foreign Terms », *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol. 76, Issue 8, August 1994, pp. 571-578

[4] POUILLET E., *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6ème éd., Marchal et Godde, Paris, 1912, p. 45, pp. 101-102

[5] AZÉMA J. et GALLOUX J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2012, p. 838

présomption précitée peut être renversée. La traduction des termes peut en effet révéler le caractère descriptif ou générique des termes employés[6].

Cette recherche, normalement effectuée au moment du dépôt[7], fait appel à plusieurs paramètres linguistiques et factuels tenant au degré de compréhension du public.

B. Le degré de compréhension du public de la marque verbale en langue étrangère

Le degré de compréhension de la marque par le public ciblé a été érigé en critère par la jurisprudence.

Comme le sous-entendait Pouillet, on présume que le consommateur moyen jugera d'autant plus arbitraire un signe formulé dans une langue source qu'il ne connait pas, ou peu. La marque aurait plus de chances d'être distinctive par rapport aux produits et services[8]. Il importerait peu que le terme soit générique ou descriptif dans la langue d'origine[9]. La Cour de Justice de l'Union européenne est allée en ce sens[10]. L'ignorance du public ferait la distinctivité. A l'inverse, le consommateur qui a une bonne connaissance de la langue source sera plus à même d'en traduire les termes, et donc d'en déceler le caractère générique ou descriptif. Cela suppose que les mots employés aient bien ce caractère dans la langue en cause. L'appréciation de ce critère se fera au cas par cas, car elle dépend de la langue employée et de sa connaissance par le public pertinent, en fonction de sa situation. Celle-ci peut résulter de la coexistence de plusieurs aires linguistiques[11], ou plus simplement du degré d'apprentissage dans une langue précise. Le degré de parenté des langues peut aussi impacter la perception des consommateurs. Il faut également prendre en considération les classes de produits ou services dans lesquelles elle a été demandée à

---

[6] POLLAUD-DULIAN F., *La propriété industrielle*, Economica, Paris, 2011, pp. 753-754

[7] PASSA J., *Droit de la propriété industrielle*, 2ème éd., T. I, LGDJ, Paris, 2009, pp. 105-106

[8] CA Paris, 4ème Ch. B, 30 janvier 2004, n° 01/07939, JurisData n° 2004-234125 (*Kinder*, pour des sucreries) ; CA Paris, 4ème Ch. A, 19 janvier 2005, *PIBD*, 2005, III, p. 240 (*Feel-Good*, pour des vêtements) ; TGI Paris, 3ème Ch., 2ème Sect., 4 mai 2006, *PIBD*, 2006, III, pp. 542-544 (en italien, *Mondovino*) ; TGI Paris, 3ème Ch., 3ème Sect. 19 septembre 2007, *PIBD*, 2007, III, pp. 674-679 (en japonais, *Sakura* pour du thé)

[9] CA Paris, 3 décembre 1979, *PIBD*, 1980, III, p. 29 (*Antiblaze* pour des extincteurs)

[10] CJCE, 9 mars 2006, *Matratzen Concord AG c./ Hukla Germany SA*, n° C-421/04, *PI*, n° 21, octobre 2006, pp. 483-485, obs. BONET ; *Droit et Pat.*, octobre 2006, pp. 112-113, obs. D. VELARDOCCHIO

[11] Ce qui inclut les langues régionales : CA Chambéry, 1ère Ch., 26 janvier 2004, Juris-Data n° 2004-234143, *Propr. Industr.*, mai 2004, pp. 27-28, note P. TREFIGNY (marque en provençal *Farigoule*)

l'enregistrement[12]. Enfin, la maîtrise imparfaite d'une langue étrangère n'exclut pas que certains mots, pris isolément, soient quand même compréhensibles par le grand public, ce qui permettra encore d'en écarter la distinctivité[13]. Ces mots peuvent avoir été popularisés dans des œuvres de l'esprit, comme des films ou chansons[14], ou être devenus courants dans certains milieux[15].

Au vu de ces paramètres, une marque en langue étrangère ne serait distinctive, pour un public à même de la comprendre, que si le sens des mots ou leur assemblage révèle un caractère arbitraire par rapport aux produits et services. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

II. Le caractère usuel de la marque *Show Time* pour des services évènementiels

Fidèle à la construction jurisprudentielle précitée, la Cour d'appel de Douai confirme l'absence de distinctivité de la marque *Show Time* au regard des services considérés, pour deux séries de raisons : que les termes soient pris isolément (A) ou comme un ensemble (B), ils revêtent un caractère usuel dans l'évènementiel, aisément perceptible par le public français.

A. *Show* et *Time*, des termes descriptifs des services évènementiels dans la langue anglaise

L'expression *Show Time* avait été déposée pour des services de la classe 41, à savoir « formation, divertissement, location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ».

L'entreprise déposante de la marque a par la suite mis en demeure un concurrent de cesser d'utiliser cette expression dans ses supports publicitaires, puis l'avait assigné devant le Tribunal de grande instance de Lille. Celui-ci a débouté l'entreprise de ses demandes, et constaté la nullité de la marque en cause, estimant qu'elle présente un caractère descriptif dans la langue anglaise et que les termes

[12] CA Paris, P. 5, 2ème Ch., 1er avril 2011, n° 10/09735, *PIBD*, 2011, III, pp. 365-369 (*Pocket* pour des livres) ; TPICE, 4ème Ch., 27 novembre 2003, *Quick Restaurants SA c./ OHMI*, n° T-348/02 (*Quick*, pour des services de restauration rapide)

[13] CA Paris, 4ème Ch. A, 10 juillet 1985, n° L-4953, *Ann.*, 1986, pp. 242-243 (adjectif *New*) ; TGI Paris, 3ème Ch., 1ère Sect., 20 juillet 2006, n° 05/08078, *PIBD*, 2006, III, pp. 787-790 (*Blind Test* pour des jeux de devinettes)

[14] CA Paris, 24 janvier 1977, *PIBD*, 1977, III, p. 69 (sur le terme *Story*) ; TGI Paris, 3ème Ch., 1ère sect., 5 avril 2011, n° 09/17784, *PIBD*, 2011, III, pp. 541-544 (*Sea*, popularisé par la chanson *Sea, Sex and Sun*)

[15] CA Paris, 4ème Ch. A, 31 octobre 2007, n° 06/18963, *D.*, 2008, pp. 898-903, note M. Vignaud (*Fooding*)

visés sont compris par le public français[16]. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que les deux termes composant le signe étaient bien connus du public français au moment du dépôt. Ceux-ci relèvent d'un vocabulaire simple et courant. Ils figurent parmi les premiers mots d'anglais que peut connaître le consommateur français, comme cela a pu être relevé dans d'autres affaires[17]. De plus, leur polysémie est sans effet au vu des services précités. Le terme *Show*, bien que comportant plusieurs acceptions dans la langue anglaise, renvoie bien au monde du spectacle. Cela est d'autant plus vrai qu'il est employé de façon courante, par le public français, exactement dans ce sens (« faire le *show* »). Le terme *Time*, tout aussi banal, est compris comme signifiant le « temps », et renvoie à une référence temporelle. Là encore, il importe peu que celle-ci vise le « temps », de façon générale et abstraite, ou « l'heure », de façon plus précise. Même si l'on admettait que ce mot se distingue un peu plus des services évènementiels, la seconde acception suffit pour faire le lien. Ces mots sont donc descriptifs, le public français étant à même d'en comprendre le sens.

Cet obstacle aurait pu, en théorie, être dépassé, si les mots avaient fait l'objet d'une association arbitraire.

B. Du *Show Time* à « l'heure du spectacle », un assemblage usuel pour les services visés par la marque

On sait qu'un assemblage de mots génériques ou descriptifs peut quand même être distinctif.

La Cour de Justice de l'Union Européenne en a établi le principe au niveau communautaire depuis son arrêt *Baby Dry*[18]. Mais l'ensemble ainsi formé devra reposer sur une syntaxe inhabituelle pour le public ciblé[19], ou même dans la langue d'origine. Sa portée pourra encore varier en fonction de la compétence linguistique des consommateurs, des classes de produits ou services auxquelles la

[16] Dans un jugement du 21 avril 2016, n° 15/01072

[17] Pour le néologisme *Cybershop*, voir notre note sous CA Aix-en-Provence, 2ème Ch., *SARL Nemesis c./ SARL Synolia*, 7 février 2014, n° 12/00473, *PA*, n° 103, 23 mai 2014, pp. 7-12

[18] CJCE, 20 septembre 2001, *Procter and Gamble c./ OHMI*, n° C-383/99 ; voir : VILMART C., « La distinctivité des marques communautaires au regard de la jurisprudence communautaire », *PI*, n° 3, avril 2002, pp. 38-44

[19] TGI Paris, 3ème Ch., 20 mai 1975, *Ann.*, 1976, pp. 55-57 (*Godfather*) ; CA Paris, 4ème Ch. A, 9 mars 2005, *PIBD*, 2005, III, p. 369 (*Global document solution*) ; C. Cass., Ch. Com., 10 juillet 2007, n° 05-18571, *PIBD*, 2007, III, pp. 562-564 (*Nutri-Rich*) ; C. Cass., Ch. Crim., 8 janvier 2008, n° 07-82.105 (*Air Sport Gun*)

marque est associée, des habitudes du milieu considéré[20], ou encore de la progression du niveau de compréhension du public[21]. L'emploi d'un autre alphabet peut aussi contribuer à la distinctivité du signe, en lui conférant un caractère semi-figuratif[22]. En l'espèce, la combinaison des termes *Show* et *Time* ne rattrape pas plus le défaut de distinctivité. Cette association est tout à fait courante sur le plan grammatical dans la langue anglaise. Dès lors, les juges estiment que l'expression sera automatiquement traduite comme qualifiant « le temps du spectacle », ou plus exactement « l'heure » du spectacle, et tout ce qui s'y rapporte.

Elle ne permet donc pas de distinguer les services proposés par l'entreprise déposante, ce qui justifie son annulation. Les demandes de la société déposante ne pouvaient donc prospérer.

****

Cet exemple nous démontre à quel point l'approche linguistique des marques verbales ajoute une dimension conceptuelle à la dimension sensorielle[23], tant pour en établir que pour en dénier la distinctivité. L'ouverture à l'international, l'intégration du marché européen et la progression des compétences linguistiques des consommateurs invitent à cette sévérité, ce qui réduit les possibilités des déposants et les invite à plus d'imagination[24]. On rappellera que cette méthode d'appréciation peut aussi être mobilisée pour déterminer l'existence de similitudes entre deux marques formulées dans des langues différentes[25], tout comme elle a pu être appliquée à d'autres signes distinctifs, tels le nom de domaine ou le nom commercial[26].

---

[20] TGI Paris, 3ème Ch., 29 octobre 1999, *PIBD*, 2000, III, pp. 141-143 (*Corporate Publishing*, courant dans le milieu de la publicité)

[21] CA Paris, 4ème Ch. A, 4 décembre 1995, n° 93/010025, *PIBD*, 1996, III, pp. 191-192 (*Digital*, en informatique)

[22] CA Paris, 4ème Ch. A, 2 avril 1997, n° 95/017999, (ajout de caractères chinois), cité par SABATIER M., *op. cit.*, p. 254

[23] GASTINEL V. et LEVALET C., *op. cit.*, p. 59

[24] SABATIER M., *op. cit.*, p. 246

[25] Voir nos précédentes analyses sous CJUE, 8ème Ch., n° C-581/13 P et C-582/13 P, *Intra-Presse SAS c./ OHMI et Golden Balls Ltd*, 20 novembre 2014, *PA*, n° 120, 17 juin 2015, pp. 10-15 (Ballon d'or c./ *Golden Balls*), et Conseil d'Etat de la République Hellénique, 15 août 2015, n° 1238/2015, *PA*, n° 29, 10 février 2016, pp. 8-11 (*Red Bull* c./ *Τρελός Ταύρος*)

[26] TGI Paris, 3ème Ch., 3ème Sect., *Soc. Vizion'Air c./ Minigroup*, 13 novembre 2015, *CCE*, avril 2016, pp. 9-12, et notre note (*Droneshop*)

****

Arrêt (extrait)

[…]

La société Sono-Star a déposé la marque Show Time pour la classe 41 dont le contenu est ainsi défini: 'formation, divertissement, location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès'.

Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'expression Show Time est usuelle pour désigner, dans le domaine du divertissement, les activités se rattachant au spectacle, à l'animation culturelle ou événementielle et impliquant toutes prestations nécessaires à l'organisation de manifestations publiques dans ces domaines.

L'emploi de termes anglais pour constituer la marque revendiquée est insuffisant pour lui conférer un caractère distinctif dès lors que, contrairement à ce que soutient la société Sono-Star, leur sens en français est aisément perceptible par les consommateurs moyens des services proposés par elle, qu'il s'agisse de chacun des deux termes pris isolément ou de l'expression considérée dans sa globalité, le premier mot étant associé naturellement à l'univers du spectacle et le second à une référence temporelle, le tout qualifiant habituellement le temps du spectacle et les activités qui sont déployées durant cette période. Ainsi la combinaison des deux termes anglais est évocatrice des services entrant dans la classe prise en compte pour l'enregistrement de la marque Show Time par la société Sono-Star et l'expression déposée comme marque ne permet pas aux consommateurs concernés de distinguer les produits ou services proposés par la société Sono-Star.

Ainsi, les premiers juges ont estimé à juste titre que l'absence de caractère distinctif de la marque déposée par la société Sono-Star la prive de validité et qu'elle devait en conséquence être déclarée nulle.

Il en résulte que les demandes formées par la société Sono-Star contre M. H., fondées sur l'exercice d'un droit à protection de la marque déposée, ne peuvent prospérer.

[…]