

CÔTE-D'OR Avocats

Le droit des marques, un domaine qui s'est complexifié

UN PARTENARIAT
LE BIEN PUBLIC

Saviez-vous que McDonald's a perdu l'exclusivité du nom de son hamburger le plus connu, le Big Mac ? Que Monopoly n'a plus le monopole absolu sur sa marque ? Le droit des marques est technique et ses contentieux importants en termes d'implications financières. Même en Côte-d'Or, explique M^e Cuvillier, avocate à Dijon.

Déposer une marque n'est pas réservé aux multinationales comme McDonald's ou Hasbro, propriétaire du Monopoly. Petites et moyennes entreprises, domaines viticoles, producteurs, artisans..., tous peuvent être concernés. Car l'on peut tout déposer, ou presque : un nom bien sûr, mais aussi une forme et même un son.

« Le cri de Tarzan, par exemple, a été déposé sous forme de partition » sourit M^e Constance Cuvillier, avocate à Dijon. C'est aussi le cas de la forme de la bouteille de Perrier. Très récemment, le Conseil départemental a déposé la marque "Savoir-faire 100 % Côte d'Or" destinée à promouvoir les produits artisanaux locaux.

Les enjeux de la propriété intellectuelle

Le dépôt d'une marque permet avant tout de la protéger et de l'exploiter. En région viticole comme la nôtre, cette protection est particulièrement importante pour les propriétaires et les litiges sont, sinon fréquents, du moins réguliers, explique-t-elle. Il peut y avoir des contentieux au sein des fa-



Pour prévenir d'éventuels contentieux, il est préférable de se faire conseiller par un avocat qui maîtrise le domaine juridique très pointu du droit de la propriété intellectuelle. Photo JSI/Ketty BEYONDAS

milles, entre générations et entre branches différentes : elles partagent le même nom patronymique mais ni le même domaine ni le même vin. Forcément, tout cela est de nature à créer de la confusion.

La bonne solution pour prévenir d'éventuels contentieux, se faire conseiller par un avocat qui maîtrise le domaine juridique très pointu du droit de la propriété intellectuelle.

Il existe une spécificité bien française en matière de dépôt de marques, souligne M^e Constance Cuvillier : « Nous sommes le septième pays au monde pour le nombre de dépôts : il y en a eu près de 100 000 en 2019 ». Un nombre qui devrait toutefois baisser depuis la réforme dite Paquet Marques liée à l'adoption en droit français, il y a tout juste un an, des textes

européens et dont « l'un des objectifs est d'avoir moins de dépôts mais des marques plus fortes ».

Les fondamentaux restent les mêmes : « La marque doit être distinctive et disponible », précise l'avocate dijonnaise. Le dépôt d'un nom patronymique peut être idéal dans certains domaines d'activité. C'est le cas des créateurs de mode par exemple ou dans le secteur de la viticulture. « Il est tentant au niveau viticole de déposer son propre nom. Mais il faut vraiment bien étudier l'antériorité de la marque, sa disponibilité », conseille-t-elle.

De même, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les noms de château, clos ou domaine : les marques de négociants ne peuvent s'en saisir à la légère, car « il importe de ne

pas tromper le consommateur ». Évidemment, il n'est pas possible de s'approprier le nom d'une appellation – on l'a vu à plusieurs reprises avec la Romanée-Conti, victime de contrefaçons plus ou moins exotiques.

« On doit être en mesure de rapporter la preuve d'usage »

Déposer sa marque est une démarche qui doit être pensée globalement. « Il faut prendre en compte l'ensemble des éléments d'identification d'une société (nom commercial, dénomination sociale, enseigne, nom de domaine, etc), pour ne pas être gêné ou ne pas gêner soi-même un concurrent. Il est nécessaire aussi d'asseoir ce dépôt de marque sur une stratégie globale de développement », poursuit M^e Constance Cuvillier.

En effet, il y a 45 "classes" possibles de dépôts auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle), liées à l'activité correspondant à la marque. La classe 12 correspond aux véhicules, par exemple ; la 33 aux boissons alcoolisées. Et on ne dépose pas n'importe quoi dans n'importe quelle classe, car « on doit être en mesure de rapporter la preuve d'usage », avertit l'avocate



« Nous sommes le septième pays au monde pour le nombre de dépôts de marques : il y en a eu près de 100 000 en 2019. »

M^e Constance Cuvillier, avocate au Barreau de Dijon

dijonnaise. « Nous sensibilisons nos clients sur ce point, pour qu'ils établissent des dossiers de preuve d'usage. »

A défaut d'exploitation, au bout de cinq ans, la marque peut être déchue et un concurrent l'exploiter à son compte : c'est sur ce fondement juridique que McDonald's a perdu, en Europe, l'exclusivité du nom Big Mac, les juges estimant que la célèbre firme n'avait pas prouvé « l'usage réel pour les biens et services pour lesquels elle a été déposée ».

« Il faut prendre son temps avant de déposer sa marque »

Le droit des marques s'est complexifié, déclare M^e Constance Cuvillier, le tout dans un contexte où la concurrence est de plus en plus vive. « Les titulaires de marques font de la veille, de la surveillance... C'est pourquoi il faut prendre son temps avant de déposer sa marque et, si possible, être accompagné. Car si, au bout de huit mois, un an d'exploitation..., il faut tout recommencer, le préjudice peut être très important. »

Bruno WALTER

Droits d'auteur : l'accompagnement juridique d'un avocat peut se révéler utile

Les artistes vivent, principalement, de leurs droits d'auteur. Là encore, ce domaine du droit est complexe et l'accompagnement juridique d'un avocat se révèle parfois bien utile. « Les créateurs ont très peu d'informations sur leurs droits », explique M^e Constance Cuvillier. « Ils signent des contrats sans avoir toujours pleine conscience de leurs conséquences. » Il arrive à l'avocate dijonnaise

d'accompagner des auteurs, comme ce photographe qui a découvert ses clichés sur des supports non autorisés.

D'ailleurs, explique-t-elle, « le conseil fait partie intégrante du métier d'avocat et je souhaite faire en sorte que les artistes et les créateurs soient davantage sensibilisés à cette possibilité d'accompagnement, afin qu'ils puissent mieux faire valoir leurs droits ».