

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

209

## 3 QUESTIONS

### Risque juridique et marques exclusivement figuratives



**Ilana Soskin,**  
avocat à la Cour,  
Enseignant en droit des médias, Chercheur associée  
au Cerdi, Université Paris-Sud

**1** Vous avez obtenu en appel la nullité de la marque figurative Balenciaga. Quel est le risque juridique à déposer des marques exclusivement figuratives ?

Par un arrêt confirmatif du 22 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de la marque figurative Balenciaga pour les produits de classe 18. Cette marque, constituée d'un unique dessin, sans élément verbal, représentait la face avant d'un modèle de sac : « la marque est constituée d'une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets ».

Mon client, un grossiste en maroquinerie, était poursuivi pour contrefaçon de marque et de droit d'auteur. En défense, j'avais sollicité que soit prononcée la nullité de la marque sur le fondement de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel une marque n'est valide qu'à condition d'être distinctive, c'est-à-dire, qu'elle soit arbitraire et qu'elle remplisse la fonction d'identification de l'origine du produit concerné en permettant au consommateur de distinguer, par la présence du signe, ce produit ou ce service de ceux qui lui sont offerts par d'autres opérateurs.

La cour a suivi ce raisonnement et a relevé que « le signe en cause a constitué un élé-

ment essentiellement décoratif ce qui résulte d'ailleurs de la description même de la marque qui fait état d'une poche ornementale. Un certain nombre d'éléments de ce signe comme la fermeture et la lanière sont des éléments fonctionnels, d'autres comme les rivets font partie du fonds commun de la maroquinerie. Enfin ce signe ne comporte ni élément verbal, ni logo, ni monogramme particulier, permettant une identification de la société Balenciaga et de ses produits ». Pour prononcer la nullité de la marque, la cour a déduit que « par son caractère purement fonctionnel et décoratif, [le signe] n'a jamais rempli sa fonction de marque, le consommateur d'attention moyenne n'étant pas enclin à reconnaître les produits de la société Balenciaga au seul motif que ce signe a figuré comme élément décoratif d'une ligne de sacs commercialisés par elle et alors que depuis de nombreuses années figurent sur le marché des sacs composés d'une pochette avant avec un zip et des lanières, participant de la banalisation de ces éléments ».

Il faut déduire de cette décision qu'il existe un risque à déposer des marques purement figuratives (sans nom, logo ou monogramme) dès lors que le signe représente le produit. À titre d'exemple, une virgule peut protéger une marque de basket car elle ne représente pas ce produit et permet une identification arbitraire de l'objet. *A contra-*

*Suite page 6*

## En mouvement

Les associés du cabinet **Sekri Valentin Zerrouk (SVZ)** ont annoncé la cooptation de **Thomas Verdeil** en



qualité d'Associé au sein de son équipe fiscale. Thomas Verdeil est spécialisé en fiscalité des opérations d'acquisition et de cession

d'entreprises (M&A, private equity, venture capital, leverage buy out). Il conseille des fonds d'investissement, des entreprises, des entrepreneurs et des actionnaires familiaux sur l'ensemble des problématiques fiscales liées à leurs opérations (structuration, audits fiscaux, VDD fiscales) et à leurs participations (suivi de leur situation fiscale, opérations de restructuration et contentieux fiscaux). Il a également développé une expertise dans les domaines de la fiscalité patrimoniale, de la fiscalité des véhicules d'investissement et du contentieux fiscal et conseille des managers de sociétés sous LBO pour la mise en place de management package.

**Simmons & Simmons** renforce sa pratique Contentieux avec l'arrivée de **Guillaume-Denis Faure**.

Le bureau parisien du cabinet Simmons & Simmons annonce ce jour l'arrivée d'un nouvel associé, Guillaume-Denis Faure, au sein de son pôle Contentieux. Auparavant associé chez Winston & Strawn, Guillaume-Denis Faure conseille aussi bien des fonds, des sociétés privées que des actionnaires et des équipes de management dans le cadre de leurs procédures contentieuses. Il dispose d'une expérience considérable en matière de contentieux de fusions-acquisitions. Il est particulièrement actif dans le secteur financier, celui des médias, du divertissement et du sport, secteur dans lequel il est considéré comme l'un des avocats français les plus réputés.

Lire la suite sur <http://bit.ly/2GWWPa4>