

*Capsule*

**Tel é(pris) qui croyait prendre...  
Commentaire sur l'arrêt de la  
Cour de cassation du 6 janvier 2015  
dans *SARL France Trading c SARL  
Paris Wear Diffusion***

**Kévin Sagnier\***

Introduction . . . . .	901
1. Faits . . . . .	901
2. Raisonnement . . . . .	902
2.1 Moment de l'appréciation . . . . .	902
2.2 Appréciation de la distinctivité à l'égard des produits ou services désignés. . . . .	903
2.3 Perception que le public a du signe auquel cette marque est destinée. . . . .	903
3. Commentaires . . . . .	904

---

© CIPS, 2015.

\* Kévin Sagnier est diplômé en droit de la propriété intellectuelle – Magistère en droit des technologies de l'information et de la communication et propriété intellectuelle, Faculté de droit de l'Université de Poitiers, France. Cette capsule a été réalisée durant un stage chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

---

3.1	Application du critère autonome de distinctivité . . .	904
3.2	Opportunité de la solution . . . . .	905
	Conclusion . . . . .	906

## Introduction

« Je suis Charlie », une formule qui ne cesse de résonner dans le cœur des Français, mais surtout de tous ceux pour qui la liberté d'expression est un droit, avant d'être un combat. Célébrités comme anonymes ont fait de ces lettres blanches sur fond noir leur étendard. Ce signe de ralliement n'a alors pas tardé à devenir un signe de marque. L'Institut National de la Propriété Industrielle, office français compétent en la matière, a vu se multiplier les demandes de dépôts de marques composées de ce slogan. S'il est impossible à ce jour de le voir figurer au Bulletin de la Propriété Industrielle, une démarche prospective invite à s'interroger sur son éventuelle distinctivité. Qu'il soit décliné commercialement en t-shirt ou en crayons (pas que pour le symbole), il ne nous semble pas pour autant capable d'identifier l'origine des produits. D'un point de vue de droit des marques, ces signes ne devraient donc pas pouvoir bénéficier d'une telle protection. Nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle solution qui permet de refuser à une personne de dire « J'ai Charlie » et continuer de permettre aux autres de clamer « Nous sommes Charlie »...

La distinctivité, mais aussi la ville de Paris, sont également au centre de l'arrêt que nous nous proposons de commenter, rendu le 6 janvier 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation<sup>1</sup>.

### 1. Faits

Laurent Zilberberg (« Zilberberg »), spécialisé dans la vente de souvenirs, a déposé en 1980 des marques nationales et internationales ayant trait à la capitale telles que « I ♥ Paris » ou « J' ♥ Paris » et ce, pour différentes classes. Il a entendu exploiter ses marques en concédant une licence à la société France Trading chargée de commercialiser des produits et services griffés dans près de 150 points de vente de la ville. Diligent, le titulaire avait pris l'habitude de former

---

1. *SARL France Trading c SARL Paris Wear Diffusion*, Cass comm, 6 janv. 2015, n° Q 13-17.108, *L. Z.*

des oppositions à l'enregistrement de toutes marques semblables de près ou de loin aux siennes. Ce fut le cas avec les marques « Paris Je t'♥ » ou encore « I ♥ la Tour Eiffel » enregistrées par la société Paris Wear Diffusion. Cette dernière, ne souhaitant pas se laisser faire, ne tarda à riposter en assignant Zilberberg en nullité des marques sur lesquelles il fondait son opposition. C'est l'une des conditions de validité qui ferait défaut selon elle, à savoir la distinctivité. En effet, elle lui reproche d'être titulaire de marques ne permettant pas au public d'identifier l'origine des produits et services.

Le sort de cette action en nullité de marques semble avoir été scellé depuis le début. En effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris, comme sa Cour d'appel, ont successivement conclu à la nullité des marques « I ♥ Paris » et « J'♥ Paris »<sup>2</sup>. Selon les juges du fond, c'est bien le caractère distinctif qui ne peut être reconnu aux signes et donc leur permettre une protection. Tentant le tout pour le tout, le défendeur se pourvut en cassation dans l'espoir d'une solution contraire. Il revenait à la Cour de cassation d'infirmier ou de confirmer les juges du fond dans leur analyse qui, rappelons-le, relève de ces juges du fond.

Finalement, Zilberberg n'arrivera pas à convaincre et verra son pourvoi rejeté, confirmant ainsi le jugement d'appel d'avoir considéré que ces signes – étant essentiellement décoratifs – ne permettaient pas au public pertinent de penser que les produits ou services en cause provenaient d'une entreprise déterminée.

## **2. Raisonnement**

Il nous semble pertinent d'évoquer dans un premier temps les étapes du raisonnement de la Cour ayant conduit à confirmer la nullité.

### **2.1 Moment de l'appréciation**

L'appréciation de la distinctivité, en ce qu'elle constitue une condition de la validité de la marque, est effectuée en principe à la date de son premier dépôt<sup>3</sup>. Concrètement, les juges du fond doivent se mettre à la place du public identifié pour se demander si, à l'époque de l'enregistrement, telle marque était distinctive. Ainsi, le

---

2. TGI Paris, 13 décembre 2011, n° 10/05299 ; CA Paris, 8 mars 2013, n° 11/22809.

3. Cass com, 8 février 2005, n° 02-18.477.

jeu des renouvellements successifs est sans incidence sur le moment d'appréciation de la distinctivité.

Ici, les juges se sont donc mis à la place du public concerné en 1980, soit à la date de premier dépôt des marques « I ♥ Paris » et « J ♥ Paris ». Nous verrons par la suite que ce rappel a son importance dans l'étude de l'opportunité d'une telle décision.

Lorsque les juges du fond ont eu à apprécier la distinctivité de ces marques, ils ont dû classiquement se livrer dans un premier temps à une détermination du public pertinent au regard des produits ou services désignés pour ensuite s'interroger sur la perception que ce public a des signes en question.

## ***2.2 Appréciation de la distinctivité à l'égard des produits ou services désignés***

La Cour de cassation confirme ici l'analyse menée par la Cour d'appel. Le public pertinent doit en effet être apprécié en fonction des produits ou services désignés par la marque. Les juges en ont déduit qu'il s'agissait alors d'articles de souvenirs pouvant s'exprimer sous différentes formes. Par nature touristique, ce commerce serait destiné à un public que la Cour va confirmer comme étant composé de « touristes d'attention moyenne en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage. » Il ne fait pas de doute que ces produits vont attirer un public de touristes qui va chercher à matérialiser ses souvenirs dans l'achat d'une tasse, un stylo ou autres marqués d'un signe représentant la ville.

## ***2.3 Perception que le public a du signe auquel cette marque est destinée***

La nature touristique de ce commerce et son public une fois déterminés, la Cour doit ensuite s'exprimer sur les signes en eux-mêmes, leur perception. Soulignons que, conformément à la jurisprudence, l'aspect complexe de la marque était à prendre en compte. En effet, depuis un arrêt de 2009, les juges du fond faisant face à une telle marque doivent apprécier la distinctivité dans son ensemble et non celle de chaque signe pris isolément<sup>4</sup>.

---

4. Cass com, 27 janvier 2009, (2009) 31 Propr Intell 189, obs M. Sabatier.

Refusant d'y voir une quelconque distinctivité, les juges considèrent que la formule, exprimée en anglais comme en français, se résume à un simple « message d'attachement à une ville particulière », ici Paris. Le public y verrait donc davantage un signe décoratif qu'une marque. Par conséquent, le signe ne permet pas au public d'identifier que la société France Trading est à l'origine de la commercialisation de ces produits et services.

En définitive, les marques sont confirmées comme étant nulles pour défaut de distinctivité.

### 3. Commentaires

La présentation de cet arrêt de la Cour de cassation nous invite à revenir d'abord sur le fondement de la décision. Nous verrons que l'influence de l'Union Européenne n'est pas sans incidence, et ce au bénéfice d'une décision venant rappeler, et ceci n'est jamais de trop, la fonction d'indication d'origine des produits et services que renferme la marque.

#### 3.1 Application du critère autonome de distinctivité

À la lecture du présent arrêt, l'on peut constater l'influence, ici très pertinente, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Une influence s'exprimant sous la notion de « critère autonome de distinctivité ». C'est par un fameux arrêt *Windsurfing* rendu en 1999 par la Cour de justice de l'Union européenne que ce critère a fait son apparition<sup>5</sup>. Celui-ci consiste à déterminer si le public pertinent face à une marque donnée pense que les produits ou services proviennent d'une entreprise déterminée. Si tel n'est pas le cas, alors le signe, alors même qu'il ne serait ni descriptif, ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ne pourra être jugé distinctif.

Ce n'est que tardivement que les juges français ont accueilli ce critère. La relative complexité qu'il engendrait était l'une des raisons de son apparition tardive. Pour autant, il fut appliqué en 2008 lorsque la Cour d'appel de Paris a dû s'exprimer sur la distinctivité d'une marque communautaire figurative désignant des services de spectacle et représentée par Che Guevara. Selon les juges, le public pertinent ne pouvait y voir que le personnage historique et la révolution cubaine qui l'entoure, mais ne lui permettait en aucun cas de lui

5. CJCE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee*, n° C-108-97.

---

attacher une origine spécifique<sup>6</sup>. Le pourvoi en cassation ayant suivi est venu confirmer la solution retenue<sup>7</sup>.

Le raisonnement a été identique dans notre arrêt. En effet, les juges du fond ont successivement souligné le fait que le signe, en ce qu'il n'était que décoratif, ne permettait pas au public pertinent de déterminer qu'une seule entreprise était à l'origine de ce commerce. Cette dernière avait pour autant tenté d'assurer la possibilité pour le consommateur de l'identifier en indiquant son nom sur les étiquettes des t-shirts notamment. Il semble que cet argument fut insuffisant à assurer la fonction d'indication d'origine des produits et services.

### 3.2 *Opportunité de la solution*

Le présent arrêt, par son application à la lettre des dispositions nationales et interprétations communautaires, doit d'abord être souligné pour sa clarté. Le rappel par la Cour de l'importante fonction d'indication d'origine des produits et services que doit avoir la marque n'a d'ailleurs pas tardé à être salué par les professionnels<sup>8</sup>. Nous nous accordons notamment sur le fait que reconnaître à de telles expressions un droit de marque n'aurait eu que peu de sens tant elles sont communes et déclinées en autant de lieux, sur le territoire national et international.

Pour autant, si la solution est louable, des réserves peuvent être émises sur le raisonnement lui ayant donné naissance. En effet, la distinctivité s'appréciant à la date du premier dépôt il fallut au juge se transporter en 1980. Il n'échappera pas à grand monde que le signe en question « I ♥ Paris » est inspiré de son homologue new-yorkais « I ♥ NY » réalisé et offert gracieusement par Milton Glaser à la ville de New-York en 1977. Or, il y a fort à parier qu'à l'époque ce signe « I ♥ Paris » n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Autrement dit, nous pouvons douter du fait que ce signe n'était absolument pas distinctif lors de son dépôt.

---

6. CA Paris, 21 novembre 2008, n° 07/06427.

7. Cass civ 1<sup>re</sup>, 12 juillet 2011, n° 09-16.188.

8. Guillaume Marchais, Tanguy de Haan, Agnès Hasselmann-Raguet et Stève Felix, « Marque I ♥ Paris : fin de l'idylle », (2015) 140 *Flash APRAM*.

**Conclusion**

En définitive, par sa formulation sans équivoque, la Cour de cassation s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence européenne en matière d'appréciation de la distinctivité. Surtout, elle permet d'envoyer un signal à l'attention des offices se trouvant face à des signes d'amour de ce type, déclinables à l'infini.

Bien que nous étions ici en présence d'une marque exploitée de longue date, l'on voit bien qu'en matière d'amour comme en matière de marque rien n'est acquis. Même plus, si Jean Cocteau écrivait « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », il semble également que, nous concernant, il n'y ait pas de marque, mais uniquement des preuves de marque...