

# La langue française et le droit des marques

**Christine Vilmart\***

1. L'emploi de la langue française et le droit français des marques . . . . .	819
1.1 Les marques déposées par des entreprises ou personnes privées . . . . .	820
1.2 Les mentions et messages enregistrés avec la marque . . . . .	821
1.3 La distinctivité des termes étrangers au regard du droit des marques . . . . .	823
1.4 L'interdiction d'emploi d'une marque étrangère par les personnes publiques et les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public . . . . .	826
2. La langue française et la marque communautaire . . . . .	829
3. La langue française et la marque internationale . . . . .	832

---

© Christine Vilmart, 2003.

\* Avocat à la Cour de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle et en droit de la concurrence, cabinet Castaldi Mourre Sprague.

## **1. L'emploi de la langue française et le droit français des marques**

Pour comprendre l'enjeu de l'utilisation et de la protection de la langue française au regard du droit des marques, il faut d'abord rappeler que la marque apposée sur un produit a pour objet de garantir au consommateur l'identité du produit en lui permettant de le distinguer de ceux provenant d'entreprises concurrentes.

En conséquence, pour pouvoir enregistrer un signe à titre de marque, seule la distinctivité du signe doit être prise en compte pour les produits ou services concernés. Peu importe que le signe soit original ou non, ou qu'il soit évocateur, du moment qu'il est arbitraire pour les produits qu'il désigne, au moment de son dépôt.

La marque est une signature qui distingue un produit de ceux de ses concurrents et l'identifie comme provenant d'une entreprise déterminée qui a déposé le signe à titre de marque.

Nous nous proposons d'examiner l'emploi de la langue française, au regard de la législation française en matière de marques, puis son emploi en ce qui concerne la marque communautaire, pour finir par l'importance du français dans le processus d'enregistrement des marques internationales, et vous démontrer que les marques internationales sont un fabuleux moyen de faire rayonner la langue française, et donc indirectement la culture française.

La loi du 31 décembre 1975 sur l'emploi de la langue française, dite BAS-LAURIOL, ne concernait pas les marques. Dans une réponse ministérielle<sup>1</sup>, le Secrétaire d'État chargé de la consomma-

---

1. J.O. Sénat q. 28 septembre 1989 – p. 1590.

tion avait précisé que ce texte «n'interdit pas de donner un nom étranger à un produit, dès que celui-ci a fait l'objet d'un dépôt de marque et dès lors que sa présentation et son mode d'emploi sont libellés en français».

Sous l'ancien texte, les messages publicitaires, distincts de la marque, devaient être rédigés en français et les contrôles portaient sur ces messages et non sur les créations de noms de marques<sup>2</sup>.

La loi «Toubon» du 4 août 1994 a réduit la possibilité d'utiliser une marque libellée en termes étrangers et le droit des marques est concerné de façon différente selon que le titulaire de la marque est une personne privée, ou une personne publique, ou privée chargée d'une mission de service public.

### **1.1 Les marques déposées par des entreprises ou personnes privées**

L'incidence de la loi «Toubon» du 4 août 1994 sur le droit des marques des personnes privées vient de la rédaction de son article 2 alinéa 4 qui dispose:

La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Il en résulte que les entreprises privées restent libres de choisir leurs marques dans n'importe quelle langue, y compris de créer des signes nouveaux, dès lors que ces signes répondent à l'obligation de distinctivité pour les produits ou services désignés prévue par l'article L 711-1 du CPI.

Mais la loi «Toubon» a voulu éviter une pratique utilisée par les professionnels, qui consistait à se soustraire à l'obligation de l'usage de la langue française, dans la publicité, en déposant les slogans publicitaires à titre de marque, et à promouvoir des produits en langue étrangère, en toute légalité.

Lors des débats à l'Assemblée Nationale, Monsieur Toubon a indiqué que la protection au titre du droit des marques ne saurait avoir pour effet que des slogans descriptifs comme «French Airlines»

---

2. Rép.Ministérielle J.O. AN 9 – 31 oct. 1983 – p. 4716.

---

suivant la marque «AOM», ou comme «Just Do It» après la marque «NIKE», puissent être apportés dans une autre langue que le français, même si ces slogans sont également déposés à titre de marques.

C'est la raison pour laquelle l'article 2 alinéa 4 de la loi du 4 août 1994 a prévu que la législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'obligation d'utiliser le français «aux mentions et messages enregistrés avec la marque».

### ***1.2 Les mentions et messages enregistrés avec la marque***

Les débats parlementaires montrent qu'on a voulu viser les messages publicitaires, et empêcher que leur dépôt, à titre de marques, ne permettent, dans la publicité des produits, l'usage de langues étrangères.

Or, certains slogans sont en eux-mêmes arbitraires, telle la marque «UNITED COLORS OF BENETTON» qui constitue en droit des marques un tout indivisible. Ce slogan, distinctif en tant que tel, est susceptible d'une protection à titre de marque, indépendamment de la marque «BENETTON», prise isolément.

Comme l'article L. 711-1 du CPI prévoit qu'un «assemblage de mots» peut constituer une marque, un slogan en langue étrangère peut parfaitement continuer à être déposé en France, s'il est distinctif pour les produits ou services concernés.

La loi «Toubon» est un texte pénal, dont les infractions sont sanctionnées par des contraventions de la 4<sup>e</sup> classe par son décret d'application n° 95-240 du 3 mars 1995. Son caractère pénal conduit à une interprétation stricte qui a été précisée par la circulaire d'application du 19 mars 1996 (JO du 20 mars 1996 p. 4258).

Or, à propos de la notion de «mentions et messages enregistrés avec la marque», la circulaire fait au point 5<sup>e</sup> une distinction subtile entre le dépôt à titre de marque d'un terme étranger et son usage:

Les dispositions de la Loi ne s'étendent, ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Des marques, ou déclinaisons de marques, constituées d'un ou plusieurs termes étrangers, peuvent donc être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction. En revanche, [...] les

mentions et messages en langue étrangère accompagnant une marque doivent, quant ils sont employés en France, comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

La circulaire ajoute que:

cette règle s'applique même si ces mentions et messages ont été conformément au droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au sein d'une marque. Par mention on entend toute mention descriptive servant à désigner une caractéristique d'un bien, produit ou service, ainsi que toute mention générique ou désignant usuellement dans le langage courant ou professionnel un bien, produit ou service.

Par message, on entend tout message destiné à informer le public ou à attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien, produit ou service.

La circulaire prévoit une application de la loi immédiate, quelle que soit la date où les messages ou mentions accompagnant la marque, ou enregistrés dans une marque, ont été déposés ou enregistrés, ou ont commencé à être utilisés.

Enfin, elle ajoute qu'une traduction peut accompagner la version en français, mais la présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère, la traduction pouvant ne pas être au mot à mot dès lors qu'elle reste dans l'esprit du texte original.

Ainsi, la loi «Toubon» du 4 août 1994 a repris les principes de la loi «BAS-LAURIOL» du 31 décembre 1975, en évitant cette fois que le dépôt d'un slogan étranger à titre de marque ne permette de contourner l'obligation d'une traduction en langue française.

Il est intéressant de relever que la Cour de Cassation avait déjà affirmé<sup>3</sup> le caractère de portée générale de la loi, qui tend à la sauvegarde de la langue française, et non à la seule protection du consommateur.

---

3. Cass.Crim. 20/10/1986 – GP 1987-1-184, note JPD; Cass. Crim. 20/10/1986 – GP 16/04/1987 n°105 à 106.

Le fait que, le 27 juin 1992, la constitution française ait été modifiée pour établir le principe que la langue de la République est le français, renforce le caractère de portée générale de la loi du 4 août 1994 intervenue ultérieurement après une tentative, sans suite, d'une proposition de loi en 1982 visant à prohiber l'emploi de termes étrangers en droit des marques.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1994, si des termes ou des phrases étrangers peuvent bien continuer à être déposés en France à titre de marques, ils devront être traduits en français, s'ils constituent, au sens de l'article 2 – 1<sup>er</sup> alinéa de la loi «Toubon», «la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation d'un bien, produit ou service».

Certes, l'alinéa 3 du même article écarte l'obligation d'usage du français aux produits typiques et spécialités d'appellations étrangères connus du plus large public. Mais cette exception ne saurait s'appliquer à la marque dont la distinctivité écarte nécessairement que soient enregistrés des signes répondant à la définition des spécialités étrangères visés à l'alinéa 3 précité.

Ainsi, désormais les messages publicitaires en langue étrangère, qu'ils soient protégés ou non par le droit des marques, doivent faire l'objet d'une traduction en langue française, à peine de contrevention de la 4<sup>e</sup> classe, applicable autant de fois que le message est diffusé.

On ne saurait alors trop conseiller aux entreprises de déposer la marque simultanément dans la langue et en français, de façon à pouvoir revendiquer un droit privatif dans les deux langues; même si les tribunaux ont généralement considéré que la traduction d'une marque était une contrefaçon. Ainsi, «LA VOIX DE SON MAITRE» imite la marque «MASTERVOICE» (TGI Paris 7 nov. 1996- PIBD 1991 n° 496 III –170), et la marque «MUSKETER» est imitée par «MOUSQUETAIRE» (CA Paris 26 Mai 1993-PIBD 1983 – n° 332 III-246).

### ***1.3 La distinctivité des termes étrangers au regard du droit des marques***

S'agissant des mentions qui, au regard de la loi de 1994, constituent des compléments à la marque, tels que «French Air lines» (Assemblée Nationale, séance du 13 juin 1994, JO –p. 2894), certains ne constituent pas de simples compléments descriptifs, mais permet-

tent de décrire les caractéristiques, la nature, la destination ou le contenu d'un produit et donc de le distinguer des produits d'un concurrent. Il conviendra au cas par cas d'analyser si ces messages remplissent les caractères de distinctivité nécessaires à leur enregistrement à titre de marques, c'est-à-dire s'ils ne sont ni génériques, ni nécessaires, usuels ou descriptifs pour les produits concernés.

On notera que la jurisprudence est majoritairement favorable à l'enregistrement de signes étrangers à titre de marques dès lors que le signe pour les produits ou services concernés n'est pas, au moment de son dépôt, usuel pour une large partie du public français.

Ainsi:

- le Tribunal de Grande Instance de Paris (22 mai 1992, PIBD n° 496-III 529) considère que le signe «Flower» n'est ni usuel, ni générique, ni nécessaire pour désigner des fleurs;
- la Cour d'appel de Paris (4 novembre 1992 – PIBD n° 539-III-168) estime que le slogan «Skin supplies for men» n'est ni nécessaire, ni générique pour un produit cosmétique pour homme et n'est pas constitué exclusivement de termes décrivant les qualités du produit;
- la Cour d'appel de Metz (19 mai 1993 – PIBD n° 553-III-630) reconnaît valable la marque «CRAKER» pour désigner des pétards car, à la date de son dépôt en 1957, il n'était pas établi que le nom ait été reconnu en France comme étant la traduction du nom «pétard»;
- le Tribunal de Grande Instance de Paris (28 octobre 1992 – PIBD n° 537 – III – 98) considère valable la marque «BOOSTER», car le signe étranger n'est pas connu d'une large fraction du public à la date de son dépôt;
- le Tribunal de Grande Instance de Paris (9 juin 1986 – RDPI – 7 octobre 1986 p. 77) reconnaît la validité de la marque «SWATCH», car le mot «watch» n'est pas couramment utilisé en France pour désigner une montre.

Dans la même ligne, la marque «THE FINANCIAL TIMES» est jugée distinctive pour des journaux financiers (Tribunal de Grande Instance du 31 janvier 1990 – PIBD 480/1990 III p. 403) et «EURO NEWS» également, pour une revue (Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 janvier 1993 – RIPIA 1993 p. 197).

Certains auteurs se sont émus que des termes usuels pour désigner un produit dans une langue étrangère puissent être appropriés à titre de marques et reconnus distinctifs en France.

C'est oublier, comme l'a très justement rappelé l'Avocat Général dans l'affaire *Baby dry* (CJCE du 20 septembre 2001, Procter & Gamble c/Ohmi, aff. C-383/99), que l'appropriation d'un signe à titre de marque n'empêche que son usage à titre de marque, ou de nom de produit, et ne prive nullement les concurrents d'utiliser le signe en question de façon descriptive ou pour indiquer l'usage ou la destination d'un produit, dès lors que cet usage du signe enregistré n'est pas fait à titre de nom de produit, ou de marque.

Ainsi, si la marque «FLOWER SYSTEM» a été jugée distinctive pour le commerce des fleurs, chacun des deux mots peut être utilisé de façon descriptive (sous réserve de sa traduction en français) dans la vie des affaires par des concurrents, dès lors que la marque complexe concernée n'est utilisée, ni comme marque, ni comme nom d'un produit concurrent non enregistré pour des produits ou services identiques ou similaires.

De plus, la distinctivité d'un signe doit s'apprécier au regard du droit national de chaque État, s'agissant de marques nationales. Toute autre serait la solution en cas d'enregistrement du signe étranger à titre de marque communautaire, car les alinéas b et c) de l'article 7 du Règlement du 20 décembre 1993 prohibent l'usage «d'indications désignant les caractéristiques du produit ou service, "ou" d'indications devenues usuelles dans le langage courant et les habitudes loyales et constantes du commerce».

De ce fait, au regard du Règlement précité, un signe ne peut être enregistré à titre de marque communautaire dès lors qu'il est générique ou descriptif dans une des langues de l'Union Européenne, car la marque communautaire est un titre unitaire dont la distinctivité doit être appréciée dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne.

Tel n'est pas le cas de la marque nationale, dont la distinctivité doit être appréciée en fonction de sa capacité, dans la langue du pays concerné, à distinguer le produit de celui de ses concurrents, et qui peut être jugée distinctive dans un pays et descriptive dans un autre, selon la connaissance de la langue de la marque par le public de chaque État, par rapport aux produits ou services concernés.

Il est donc intéressant que la jurisprudence ait confirmé que l'usage, à titre de marques, de signes étrangers, n'était pas affecté par la loi du 4 août 1994 et que ce texte avait pour seul effet d'éviter que l'enregistrement d'un signe étranger ne fasse échec à l'obligation d'utiliser une traduction en langue française pour les mentions et messages, même si ceux-ci sont enregistrés à titre de marque.

#### ***1.4 L'interdiction d'emploi d'une marque étrangère par les personnes publiques et les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public***

L'article 14-1 de la loi du 4 août 1994 prohibe pour les personnes de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci:

l'emploi d'une marque constituée d'une expression ou d'un terme étranger, dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

L'article 14-II de la loi exclut une application rétroactive aux marques déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1994, c'est-à-dire avant le 7 août 1994.

Ainsi, dans une réponse ministérielle à Monsieur Fanton (JOAN. q – 14 mars 1994 p. 1263), il a été répondu que la société Eurotunnel pouvait donc continuer à exploiter la marque «SHUTTLE» pour les navettes du tunnel sous la manche.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 1994 – n° 94-345 (Semaine Juridique G II 22359), a considéré qu'il était loisible au législateur de prescrire l'usage obligatoire d'une terminologie officielle aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, mais que pareille obligation ne pouvait être étendue aux organismes de radio et télévision sans méconnaître la liberté d'expression proclamée par l'article II de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

L'article 14-1 prohibant l'emploi de la marque étrangère, on aurait pu se demander si l'enregistrement d'un signe étranger par une personne publique (ou investie d'une mission de service public) était autorisé.

La question n'a qu'un faible intérêt puisqu'une marque non exploitée par un usage sérieux pendant cinq ans encourt la déchéance (sur le fondement de l'article L714-5 du CPI).

La circulaire d'application précitée du 19 mars 1996 (JO 20 mars p. 4258) n'a pas clarifié la question, se contentant de préciser qu'à l'exception des marques déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étranger ne peuvent être «employées» par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Ainsi, pour qu'une marque étrangère échappe à l'interdiction, il ne suffit pas qu'elle ait été déposée par la personne publique avant le 7 août 1994, il faut qu'elle ait été utilisée avant cette date pour la première fois. Une exception est prévue à cette interdiction, pour les expressions ou termes étrangers dont il n'existe aucun équivalent en français.

Même s'il est légitime, dès lors, que le français est la langue de la République, que les personnes publiques et celles qui sont investies d'un service public donnent l'exemple, il est permis de penser que, sur ce plan, l'article 14 de la loi «Toubon», légitimé par le Conseil Constitutionnel, serait susceptible d'encourir la sanction de la CJCE en cas de question préjudicielle posée sur le fondement de l'application de la directive n° 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques parues au JOCE L 40 du 11 février 1989.

En effet, cette directive a été adoptée sur le fondement de l'ancien article 100 A du Traité, devenu l'article 95 CE, c'est-à-dire en vue d'atteindre l'établissement du marché intérieur. Elle vise donc spécifiquement à éliminer les disparités qui peuvent entraver la libre circulation de produits.

À propos de cette directive, la CJCE a, dans son arrêt du 11 juillet 1996 *Bristol-Meyers-Squibb c. Paranova*, précisé que, comme toute réglementation dérivée, la directive doit être interprétée à la lumière des règles du Traité, et notamment de celles relatives à la libre circulation des marchandises et de l'article 36 du Traité de Rome, devenu l'article 30 CE.

Or, le 7<sup>e</sup> considérant de la Directive prévoit que «les motifs de refus [...] concernant la marque elle-même [...] doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres».

Le 9<sup>e</sup> considérant ajoute qu'«il est fondamental pour faciliter la libre circulation des produits que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres [...]».

Dès lors que les motifs de refus et la protection des marques enregistrées ont un caractère exhaustif, la France ne pouvait pas à notre avis réduire les droits des personnes publiques ou des personnes privées investies d'une mission de service public, à faire enregistrer en France des signes arbitraires dans une langue autre que le français.

Si la question était posée à la CJCE, celle-ci devrait conclure à notre avis que la disposition crée une distorsion de concurrence incompatible avec le principe de libre circulation et avec les articles 30 (devenu 28) et 36 (devenu 30) du Traité CE. La distorsion de concurrence est d'autant plus grande que le principe posé par l'article 14 – I de la loi «Toubon» est inapplicable en France aux personnes de droit public étrangères.

Sans doute, l'article 3 – 2<sup>o</sup> de la Directive du 21 décembre 1988 précitée a-t-il prévu que:

chaque État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle dans la mesure où:

- a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté.

Dans la mesure où la loi «Toubon» n'interdit pas l'enregistrement de la marque étrangère par la personne publique, mais son «*emploi*», c'est-à-dire son usage par la personne publique concernée, alors qu'un tel usage serait autorisé pour une personne privée non investie d'une mission de service public, il nous semble que l'article 3 – 2 de la Directive précitée ne saurait lui retirer son caractère exhaustif en ce qui concerne, d'une part, les motifs de refus des marques nationales dans l'Union Européenne et, d'autre part, l'égalité de protection des marques enregistrées dans les États membres.

L'article 14 – 1 de la loi du 4 août 1994 eût été plus compatible avec l'article 3 § 2<sup>e</sup> de la Directive 89/104 du Conseil précitée si le législateur ne s'était pas contenté de proscrire l'emploi d'une marque étrangère par une personne publique, mais en avait aussi interdit l'enregistrement en France, en prohibant l'usage d'une marque qui, en droit strict des marques, est enregistrable. Il a dérogé au principe d'égalité de protection conféré aux marques enregistrées dont le caractère exhaustif est affirmé par le considérant 9 de la Directive rapprochant les législations des États membres sur les marques.

La question demeurera sans doute académique car aucune entreprise publique (ou investie d'une mission de service public) n'aura l'audace de contester la légalité de l'article 14 de la loi du 4 août 1994.

Mais, sur le plan du droit des marques, la question présenterait un intérêt, d'autant plus qu'en interdisant l'emploi d'une marque étrangère sur le territoire français par une personne publique, la loi «Toubon» ne vise pas seulement l'emploi d'une marque nationale, mais est une mesure de portée générale qui vise indistinctement les marques communautaires, lesquelles ne pourront être utilisées sur le territoire français par les personnes visées à l'article 14 – I de la loi du 4 août 1994, au mépris du principe unitaire défini par le Règlement du 20 décembre 1993, et plus particulièrement de son article 5, qui vise notamment les entités de droit public.

## **2. La langue française et la marque communautaire**

La marque communautaire est un titre unitaire applicable dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne.

La langue française est très présente en matière de marque communautaire puisqu'en application de l'article 115 – 2 du Règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, le français est une des cinq langues de l'OHMI.

Ainsi:

- les demandes de marques sont déposées dans une des onze langues officielles de l'Union Européenne, mais ensuite le demandeur doit choisir une deuxième langue parmi une des cinq langues de l'office pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation;

- si la demande initiale a été faite dans une langue qui n'est pas une langue de l'OHMI, celui-ci assure la traduction de la demande dans la langue de procédure indiquée par le demandeur. La langue de procédure est donc essentielle. S'il y a opposition, l'office rejette totalement ou partiellement la marque;
- également, les actes d'opposition et les demandes en déchéance ou en nullité doivent être déposés dans une des cinq langues de l'office, dont le français.

En cas de procédure par un tiers, il y a également intérêt à présenter la requête dans une des langues de l'office, sinon le tiers devra produire à ses frais une traduction de l'acte, soit dans la langue de la demande de marque, soit dans la deuxième langue indiquée comme langue de procédure par le déposant. Les parties peuvent convenir d'une autre langue officielle.

Fin 2000, il y avait plus de 200 000 marques communautaires déposées en cinq ans avec une progression de 39 % par an. On constate que 62 % des marques sont déposées par des titulaires de l'Union Européenne et 38 % par des déposants de pays tiers. Le premier déposant est l'Allemagne, avec 27 % des dépôts d'origine européenne. Le Royaume-Uni vient en deuxième position avec 22 % des dépôts européens.

L'Italie représente 11,4 %, l'Espagne 9,9 % et la France 9,5 % des dépôts des pays de l'Union Européenne et moins de 2 % du total des dépôts. Les demandes françaises ne croissent que de 32,8 % par an, pourcentage bien inférieur à la moyenne d'accroissement des dépôts de marques communautaires.

Les États-Unis représentent le quart des dépôts communautaires et sont de ce fait le premier déposant, avant l'Allemagne.

L'anglais est la première langue de dépôt et l'allemand la seconde, l'italien a la troisième place et le français a la quatrième place avec 7,4 %, contre 44,5 % pour l'anglais, 20,2 % pour l'allemand et 7,6 % pour l'italien.

En ce qui concerne la seconde langue choisie, il est intéressant de noter que le français arrive en seconde position avec 30 % des dépôts contre 50 % pour l'anglais.

Si on additionne la première et la seconde langue de dépôts, l'anglais arrive en tête avec 95 % des demandes de marques communautaires. Mais le français vient en seconde position avec 36,6 % des dépôts, devant l'allemand 25,5 %, l'espagnol 14,6 % et l'italien 12,4 %.

Cela prouve que la localisation de l'OHMI à Alicante n'a eu qu'une faible influence sur la langue de dépôt.

De plus, le français est choisi comme langue de dépôt ou de procédure par de nombreux déposants non français, puisqu'il est choisi comme l'une des deux langues de dépôt dans 36,6 % des demandes, alors qu'il ne représente pas 2 % du total des demandes de marque communautaire. Ce rayonnement de la langue française est très significatif. Nous pensons qu'il est dû à ce que beaucoup de déposants d'États tiers choisissent le français comme langue de procédure après avoir choisi l'anglais comme première langue.

Ce choix est peut-être inspiré par le fait qu'en cas de recours contre une décision d'une des chambres des recours de l'office, il faut aller devant le TPICE et éventuellement devant la CJCE et que le français est la langue de procédure du Tribunal de première instance et de la Cour de Justice de Luxembourg, ce qui est un atout pour les avocats francophones, malgré les performances des traducteurs dans les audiences en plusieurs langues devant le tribunal ou la Cour de Luxembourg.

À propos de l'appréciation de la distinctivité d'une marque communautaire, il faut que celle-ci existe dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, puisque l'article 7 – 2 permet de refuser une marque si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union, alors qu'en droit français, la jurisprudence a légitimement reconnu distinctives nombre de marques comportant des termes étrangers dont la distinctivité eût été faible s'ils avaient été traduits en français. Cette situation n'est pas possible en matière de marque communautaire, où la distinctivité des signes s'apprécie par rapport à l'ensemble des langues de la Communauté.

Si la distinctivité d'une marque est faible dans une des langues, on a intérêt à faire un dépôt de marque nationale et à l'étendre par le biais de la marque internationale aux pays de l'arrangement ou du protocole de Madrid.

---

La marque internationale a pour intérêt de simplifier la procédure de dépôt par une formalité unique faite soit auprès de l'OHMI, soit auprès de l'office qui a enregistré la marque initiale, objet d'une extension au Bureau International. Une fois la demande d'enregistrement effectuée, la marque internationale peut être considérée comme un faisceau de marques nationales.

### 3. La langue française et la marque internationale

Si la langue française a, en matière de langue de dépôt, un rôle plus important devant l'OHMI que le nombre des dépôts émanant de dépôts français, son rayonnement est incontestable en matière de marque internationale.

Le système de la marque internationale a été créé par l'Arrangement de Madrid signé en 1891. Il permet aux ressortissants des pays signataires d'étendre l'enregistrement de leur marque dans leur pays d'origine, pour tout ou partie des autres pays signataires de l'Arrangement de Madrid par un dépôt unique effectué auprès de l'OHMI et dans une seule langue, le français, puisque le dépôt au Bureau International se fait en français en permettant un dépôt en une seule langue.

Bien des grands États ne voulaient pas adhérer à l'Arrangement de Madrid, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, les États-Unis et le Japon, car ils critiquaient le fait que la marque internationale reste liée à son enregistrement national d'origine pendant les cinq années suivant son dépôt. En effet, pendant ces cinq années, la perte des droits sur l'enregistrement national d'origine entraîne *ipso facto* la radiation de la marque internationale.

Il s'agissait également d'États ayant des procédures nationales d'enregistrement assez lourdes avec des recherches d'antériorité officielles et qui souhaitaient qu'on puisse étendre une marque au Bureau International, sur la base d'un simple dépôt national, sans attendre l'enregistrement de la marque nationale initiale.

Avec l'entrée en vigueur de la marque communautaire, il devenait nécessaire de faire un lien entre celle-ci et le régime de la marque internationale. Enfin, ces pays anglo-saxons contestaient le monopole du français devant le Bureau International.

Un nouveau Traité, le protocole de Madrid, a donc été signé; de nouveaux pays ont adhéré au protocole ainsi que d'anciens membres de l'Arrangement de Madrid. Le mécanisme est similaire, mais l'extension d'une marque nationale aux pays du protocole de Madrid peut se faire sur la base d'un simple dépôt, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine.

Les taxes sont plus élevées dans le cadre du protocole et la radiation de la marque d'origine n'y entraîne pas la perte de la marque internationale, mais la possibilité de la transformer dans les trois mois en marques nationales en conservant la date du dépôt international. Enfin, pour les pays membres du protocole, le dépôt peut se faire, non seulement en français mais aussi en anglais.

Une clause de sauvegarde a été prévue à l'article 9 du protocole, prévoyant que pour les pays – comme la France –, qui ont ratifié le protocole alors qu'ils étaient membres de l'arrangement de Madrid, la marque internationale à l'égard de tout autre État également lié par les deux Traités relève exclusivement de l'arrangement de Madrid. La conséquence pratique est que les déposants peuvent étendre leurs marques nationales par un dépôt en français pour les pays membres de l'arrangement, et en français ou en anglais, pour les pays du protocole non signataires de l'arrangement de Madrid.

Les ressortissants français pourront de ce fait étendre la protection de leurs dépôts internationaux à tout pays membre de l'arrangement ou du protocole, avec un coût d'extension moins élevé que les taxes nationales des nouveaux pays concernés. Les frais seront d'autant moins élevés qu'il n'est pas nécessaire de prendre un mandataire devant l'OHMI et les ressortissants français pourront continuer à déposer leurs marques internationales exclusivement en français, y compris pour les nouveaux pays anglo-saxons ayant ratifié le protocole.

Par contre, si le français est la langue de dépôt, les déposants pourront recevoir des objections en anglais des pays qui n'ont ratifié que le protocole. La ratification du protocole par la Communauté rendra possible le dépôt d'une marque communautaire par la simple voie de l'extension d'un dépôt international, ce qui facilite la procédure en renforçant l'usage du français, qui est l'une des deux langues du protocole de Madrid.

Ainsi, l'extension par le biais du protocole d'une marque nationale à une marque communautaire sera possible, en français ou en anglais. Si le demandeur ne s'acquitte pas de son obligation d'indiquer une deuxième langue, la langue dans laquelle le Bureau International aura traduit l'enregistrement international (anglais ou français) sera réputée être la deuxième langue indiquée par le titulaire dans sa demande internationale.

Il y a aura donc un même régime linguistique aux enregistrements internationaux et aux demandes de marques communautaires qui favorisera l'usage du français pour les marques communautaires obtenues par extension d'une marque internationale.

Si la langue française a perdu son monopole au Bureau International avec le protocole de Madrid, elle devrait retrouver un regain d'intérêt comme deuxième langue de procédure devant l'OHMI et continuer à être utilisée en matière d'application internationale du droit des marques, dans les relations avec les offices nationaux des pays membres du Bureau International. Le droit des marques, grâce au système unique d'enregistrement des marques internationales, concourt à son rayonnement tant dans les pays membres de l'arrangement de Madrid que ceux membres du protocole.

La marque est donc un facteur renforçant l'usage de la langue française et un moyen de l'exporter hors de France.

Le fait que le français soit une des deux langues choisies par les déposants comme langue de procédure devant l'OMPI dans plus du tiers des dépôts, alors que moins de 2 % des dépôts devant l'Office d'Alicante émanent de ressortissants français, est la preuve que notre langue voit son rôle renforcé en matière de marques, malgré l'hégémonie incontestable de la langue anglaise.

Sans doute l'utilisation de langues étrangères dans le choix des marques présente-t-il un risque d'affaiblissement de la langue. Or, notre langue a souvent été un instrument politique, qui a notamment permis à François 1<sup>er</sup> d'asseoir son pouvoir en imposant le français face au latin avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Deux cent cinquante ans plus tard, pour asseoir le concept de «Nation», la Révolution imposa le français face aux différents patois et langues régionales.

Aujourd'hui, alors que les échanges commerciaux s'internationalisent, la marque, qui a pour fonction de garantir l'origine d'un produit, est un moyen d'exporter notre langue avec nos produits, grâce à la réputation de qualité véhiculée dans bien des domaines par l'image des marques françaises. Ainsi, les marques françaises sont pour les produits de luxe des ambassadrices incontournables en Asie.

En faisant de la langue l'objet de la règle de droit, le législateur français, en 1975 et 1994, a établi un ordre public linguistique qui rend le juge maître de l'évolution de la langue et de l'appréciation du caractère distinctif ou arbitraire d'un signe revendiqué à titre de marque. Même si les marques elles-mêmes ne sont pas concernées par l'obligation d'utiliser le français, il est permis de s'inquiéter du protectionnisme législatif qui réduit l'usage des marques des entreprises publiques quand, dans bien des secteurs, le dictionnaire entier est déjà enregistré comme marque et où il faut inventer de nouveaux noms, de pure fantaisie ou évocateurs de l'usage ou de la destination des produits concernés.

Il nous semble au contraire que le rayonnement de notre patrimoine culturel, dont la langue française est le centre, serait mieux favorisé par une exportation de nos marques, au lieu de les inféoder de façon plus ou moins figée à la langue.

Au plan économique, c'est en encourageant les entreprises à déposer leurs marques dans le plus grand nombre utile des pays du Bureau International, où le français a pu jouer pendant plus d'un siècle un rôle monopolistique, que l'on encouragera la connaissance de ces marques, leur notoriété et le rayonnement de notre langue véhiculée par les produits d'origine française.

Loin de s'opposer, la marque et la langue doivent se véhiculer l'une par l'autre, la langue s'enrichissant de la diversité des marques puisée dans le multilinguisme, la marque puisant sa nécessaire distinctivité dans le choix arbitraire de noms communs, de noms propres, de patronymes, de syntagmes, de mots inventés créés tout spécialement, pour donner à un produit une signature que la publicité, la chance et beaucoup de persévérance rendront progressivement notoire, grâce à l'enregistrement de la marque au plan international et à l'exportation des produits dont elle est la signature et la garantie d'origine.

À l'époque de l'internationalisation des échanges, il paraît vain de réduire le droit des marques pour protéger la langue, mais il convient plutôt de propager la langue en exportant la marque, pour qu'elles se valorisent l'une par l'autre par leur diversité mutuelle.