



## **La marque : un monopole, certes, mais sur quoi ?**

Imaginez une crème glacée au parfum authentique de vanille, fabriquée de façon artisanale dans un petit village reculé de Toscane, et vendue presque confidentiellement par le glacier à ses concitoyens.

Imaginez un touriste étranger, subjugué par la saveur inédite de cette glace goûtée au cours d'une excursion. Ce touriste, tenancier d'une épicerie fine dans son pays, propose alors au glacier d'importer sa crème glacée afin de la faire découvrir à sa clientèle.

Les deux compères tombent d'accord et se mettent à la recherche d'un nom pour leur produit, à travers lequel ils désirent faire ressortir le caractère véritablement authentique et inégalé de celui-ci. Aussitôt dit aussitôt trouvé : ils appelleront leur crème glacée « The Authentic » ; ils chargent alors un graphiste de travailler à la création d'un logo sobre, qui mette en valeur le message contenu dans ce nom.

Vient le moment de déposer leur marque. Celle-ci passe avec succès l'examen des motifs de refus : la combinaison des termes « The Authentic » et d'un logo permet à l'office chargé de l'enregistrement de considérer la marque comme suffisamment distinctive dans son ensemble, malgré le caractère descriptif – et donc non monopolisable – de l'expression « The Authentic ».

Certificat d'enregistrement en poche, l'épicier commence l'importation de la crème glacée. L'opération est un véritable succès, son échoppe ne désemplit pas.

Jusqu'au jour où un client lui fait part de sa déception : il a acheté une portion de sa crème glacée dans un magasin proche de chez lui, mais elle n'était pas aussi bonne que d'habitude. Abasourdis, l'épicier et le glacier découvrent en effet qu'un fabricant de glace vend ses produits sous la dénomination « The Authentic » et qu'en plus, il a lui aussi obtenu l'enregistrement de cette marque, mais avec un autre logo.

Sûrs de leur bon droit, l'épicier et le glacier saisissent la justice afin de faire annuler l'enregistrement de la marque de leur concurrent et lui interdire de l'utiliser. Contre toute attente, le juge leur donne tort : l'expression « The Authentic » décrit la qualité de leur produit ; à ce titre, elle doit rester à la libre disposition des concurrents qui voudraient également mettre en évidence le caractère authentique de leurs produits. Les deux logos étant suffisamment différents l'un de l'autre, les marques ne risquent pas d'être confondues.



Bien que fictive, cette histoire correspond à la réalité juridique. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas de risque de confusion entre deux marques malgré la présence du même élément descriptif. Par exemple, l'année dernière, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a débouté la compagnie horlogère Swatch SA, qui avait fait opposition à l'enregistrement d'une marque « Bwatch », déposée, entre autres, pour des produits horlogers; la Commission de recours a considéré que la marque « Bwatch » se distinguait suffisamment de la marque « swatch », vu que le seul élément commun était le mot « watch », signifiant « montre » en anglais<sup>1</sup>.

L'enseignement qu'il faut tirer de ce qui précède est le suivant : la recherche d'un nom de produit doit aller au-delà de l'évident. Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive, autrement dit de son caractère arbitraire, de son originalité. Une désignation usuelle ou descriptive ne peut pas être monopolisée par un seul concurrent, même si elle fait partie intégrante d'une marque officiellement enregistrée.

C'est pourquoi, au moment de déposer sa marque, il faut toujours s'assurer que l'étendue du monopole qui en résultera est bien conforme à ce que l'on attend. Le cas échéant, il sera utile de recourir aux conseils d'un professionnel de la propriété intellectuelle, spécialiste du droit des marques.

Leman Consulting SA  
Conseils en propriété intellectuelle

---

<sup>1</sup> Cf. sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence, n° 9/2004, p. 684.