



HAL
open science

Droit des marques

Caroline Le Goffic

► **To cite this version:**

Caroline Le Goffic. Droit des marques. Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2022, 31. hal-03954058

HAL Id: hal-03954058

<https://hal.science/hal-03954058v1>

Submitted on 6 Mar 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Caroline Le Goffic

Professeur de droit privé à l'Université de Lille, Membre du CRDP - Equipe LERADP, membre associée de l'Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit, d'économie et de gestion, Université de Paris

Droit des marques

« Garum » aux marques descriptives !

Note sous Cass. Com., 23 juin 2021, n° 18-20.170

L'appréciation de la distinctivité des marques est sans doute un domaine riche. En effet, tant en droit français qu'en droit de l'Union européenne, le contentieux sur la question est extrêmement nourri.

On sait que, conformément à l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont exclus les signes descriptifs ou génériques des produits ou services concernés. Or, toute la difficulté consiste à tracer la frontière entre les signes génériques ou descriptifs et les marques simplement évocatrices qui, elles, sont valables. Il s'agit évidemment d'une question de fait qui suppose une appréciation au cas par cas, au regard de la perception par le public de référence de la marque considérée, à la date du dépôt de cette dernière.

Nous avons mentionné dans une précédente livraison de cette chronique¹ un jugement² du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 6 mars 2014, qui avait annulé les marques *GARUM* et *GARUM ARMORICUM*, déposées pour des compléments alimentaires élaborés à partir d'un autolysat d'une catégorie spécifique de poisson, au motif qu'elles étaient descriptives et donc dépourvues de caractère distinctif. Pour les premiers juges, il était établi que le « *garum armoricum* » est, depuis l'Antiquité, le nom commun en latin d'un extrait de poisson originaire de la région Armorique ayant des effets bénéfiques pour la santé et utilisé soit comme condiment, soit comme complément alimentaire pour ses vertus médicinales. Ces compléments alimentaires étant délivrés en pharmacie sans ordonnance obligatoire, le public de référence est composé, d'une part, des professionnels de santé, et d'autre part, des patients en tant que consommateurs finaux. S'agissant des premiers, ils connaissent la signification des termes latins désignant la composition des produits en cause. S'agissant des seconds,

les juges estiment que ces consommateurs, s'ils ne sont pas des spécialistes, composent un public qui s'est procuré les informations nécessaires pour acheter ces compléments alimentaires en vue d'un traitement contre les symptômes du stress ou de la fatigue.

En appel, la Cour de Paris avait confirmé l'annulation, mais seulement pour les produits dont l'utilisation peut être associée à l'usage courant du terme litigieux.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. La décision de la Cour de cassation est fondée sur deux points essentiels relatifs à l'appréciation du caractère distinctif d'une marque.

En premier lieu, la Cour rappelle le principe selon lequel, en application de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, un signe doit être refusé à l'enregistrement s'il constitue alors, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir. Or, sur ce point, la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel est prise en défaut en ce qui concerne la preuve de la descriptivité du terme aux yeux du public pertinent. En effet, les juges du fond, avaient constaté que le terme « *garum* » décrit les produits concernés, ou une de leurs caractéristiques, après avoir relevé qu'une étude de notoriété réalisée par un institut de sondages en janvier 2015 à la demande de la société CGD, montrait que 3 % des pharmaciens interrogés connaissent la définition du *garum*, qui ne figure pas dans les dictionnaires médicaux et pharmaceutiques communiqués par la société CGD, et que 2 % du public connaît le terme « *garum* ». Ces éléments sont, de toute évidence trop faibles pour qu'il puisse être retenu que le terme en cause peut être utilisé pour désigner la caractéristique même des produits pharmaceutiques visés.

En effet, ces motifs ne permettent pas d'établir qu'à la date du dépôt des marques, les milieux intéressés, qui, en 2015 encore, ignoraient dans leur grande majorité le sens du mot « *garum* », percevaient cette marque comme descriptive des produits en cause, ou d'une de leurs caractéristiques, ou qu'il était raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir.

Cette censure illustre le caractère essentiellement subjectif du vice de descriptivité, et la nécessité d'une caractérisation circonstanciée de la perception du terme en cause par le public de référence. Elle met également en lumière la date à laquelle la distinctivité de la marque doit s'apprécier. Si des éléments postérieurs au dépôt peuvent être pris en considération dans cette appréciation, encore faut-il, néanmoins, que ces éléments permettent de tirer des

1 - C. Le Goffic, "Il. Droit des marques", [Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie](#), n°7, juillet 2014, p70.

2 - TGI Paris, 6 mars 2014, *PIBD* 2014, n° 1008, III, 518.

conclusions sur la situation à la date du dépôt³.

En second lieu, la Cour de cassation fonde également sa censure sur une motivation erronée des juges du fond en ce qui concerne les raisons de la prétendue descriptivité de la marque « *Garum* ». La Cour d'appel s'était appuyée sur le fait que « *le terme "garum" était utilisé dans l'Antiquité pour désigner une préparation résultant de la macération de morceaux de poisson et de viscères de poisson, constituant une sauce appréciée, à laquelle était reconnue des vertus médicinales naturelles* ». Elle avait ensuite retenu « *que ce terme peut être utilisé pour désigner la caractéristique même des produits pharmaceutiques, des produits diététiques pour enfants et malades ainsi que des emplâtres et matériel pour pansement* », et que, s'agissant des compléments alimentaires, le *garum* ayant des effets bénéfiques sur la santé et étant utilisé soit comme condiment, soit comme complément alimentaire pour ses vertus médicinales, le terme « *garum* » sert à décrire la qualité essentielle des produits et services en classe 5 et 29 visés dans l'enregistrement des marques « *Garum* ».

Toutefois, selon la Cour de cassation, la Cour d'appel aurait dû préciser en quoi le terme « *garum* » était descriptif de chacun de ces produits, et surtout constater que le *garum* était susceptible d'entrer dans leur composition. En d'autres termes, la Cour de cassation affirme ici sa volonté d'opérer un contrôle quant à la motivation des juges du fond s'agissant de l'appréciation du caractère descriptif d'une marque. Gare, donc, aux juges et offices qui n'expliqueraient pas concrètement en quoi et de quoi les termes déposés sont la description.

Caroline Le Goffic

.....
3 - En ce sens, Cass. Com., 27 janv. 2021, Propr. Intell., avr. 2021, n° 79, p. 127, obs. C. Le Goffic.