



HAL
open science

Droit des marques, “ Aspivenin ” ou la distinctivité acquise par l’usage

Caroline Le Goffic

► **To cite this version:**

Caroline Le Goffic. Droit des marques, “ Aspivenin ” ou la distinctivité acquise par l’usage. Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie, 2022, 32. hal-03965852

HAL Id: hal-03965852

<https://hal.science/hal-03965852>

Submitted on 31 Jan 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 Paris Cité

Droit des marques

« Aspivenin » ou la distinctivité acquise par l'usage

Note sous Cass. Com., 13 oct. 2021, n° 19-23.784

L'appréciation de la distinctivité des marques soulève un contentieux extrêmement développé, aussi bien en matière de marques nationales qu'en matière de marques de l'Union européenne.

L'arrêt rendu le 13 octobre 2021 en est une nouvelle illustration, en matière de produits de santé. En l'espèce, la société Laboratoires Auvex (la société Auvex), venant aux droits de la société Aspilabo, est titulaire de la marque semi-figurative française « Aspivenin », déposée le 30 janvier 1984 sous le numéro 1259051, renouvelée depuis et valable jusqu'au 30 janvier 2024, pour désigner notamment, en classe 10, les produits « pompes d'hygiène médicale à aspirer le venin », ainsi que de la marque semi-figurative communautaire « Aspivenin », déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 72710 et valable jusqu'au 1er avril 2016, pour désigner, en classe 10, les produits « pompes à usage médical ».

Ayant été assignées par la société Aspilabo en contrefaçon des marques française et communautaire « Aspivenin », les sociétés Laboratoires Novodex Pharma (la société Novodex), Sabaviam et N2P Distribution (la société N2P) ont demandé reconventionnellement l'annulation de ces marques. Cette défense tout à fait classique soulève donc la question de la validité, et plus précisément, de la distinctivité, de la marque « Aspivenin ».

L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle – tant dans sa rédaction actuelle, issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 transposant la directive d'harmonisation du droit des marques n° 2015/2436 de 2015 que dans sa rédaction précédente, applicable aux faits en cause – s'oppose notamment à l'enregistrement des marques descriptives, définies comme des marques « composées exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ». Il précise toutefois, *in fine*, qu'en pareil cas, le caractère distinctif de la marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

En l'espèce, la Cour d'appel de Paris avait annulé pour défaut de distinctivité les deux marques « Aspivenin ». Elle avait retenu que tant la marque française que la marque communautaire « n'avaient pas, au moment de leurs dépôts respectifs, acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait ». Cette appréciation n'est sans doute pas contestable, tant le nom « Aspivenin » paraît descriptif de la fonction du produit, destiné à aspirer le venin. Encore aurait-on peut-être pu questionner le jugement au regard de l'arrêt « Baby-Dry »¹ rendu en 2001 par la Cour de justice des communautés européennes, dans lequel cette dernière a indiqué que « tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque ». En effet, « Aspivenin » pourrait en ce sens être qualifié de néologisme distinctif, à l'instar de ce qu'avait jugé la Cour de cassation en 1990² à

1 - CJCE 20 sept. 2001, *Baby-Dry*, aff. C-383/99, *Rec.* p. I-6251 ; *PIBD* 2002, n° 734, III, 31 ; *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Dalloz, 2003, comm. 28, B. Humblot.

2 - Cass. Com., 23 oct. 1990, *Bull. civ.* IV, n° 250.

propos de la marque « Alcotest » : « l'union des deux termes évoquant l'un l'épreuve, l'autre l'alcool ne compose pas un ensemble verbal suffisamment précis pour indiquer que l'épreuve dont s'agit est subie par l'être humain et encore moins pour faire comprendre qu'elle tend à renseigner sur l'imprégnation alcoolique du sujet ; [...] le néologisme forgé par la société Drägerwerk n'avait pris la signification invoquée que par suite d'un glissement sémantique et Alcotest n'était nullement nécessaire à la désignation de la technique et du dispositif en cause ».

Quoi qu'il en soit, la censure ici prononcée par la Cour de cassation porte sur un autre point de droit. En appel, les juges s'étaient limités à apprécier la distinctivité des marques « Aspivenin » le jour de leur dépôt. Or, si cette appréciation est effectivement conforme à la règle selon laquelle les conditions de validité de la marque doivent être remplies le jour du dépôt, elle ne tient pas compte de la possibilité, ouverte par le Code de la propriété intellectuelle comme par le règlement sur la marque de l'Union européenne, de pallier un manque de distinctivité initial par une distinctivité acquise postérieurement par l'usage de la marque. Il s'agit d'une règle imposée par le droit international. En effet, la Convention d'Union de Paris de 1883, dans son article 6, *quinquies*, C, indique que « pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque ». En conséquence, tant en droit français qu'en droit de l'Union européenne, une marque qui, à la date de son dépôt, était dépourvue de caractère distinctif, ne peut être annulée si, depuis cette date, elle a acquis, par l'effet de la durée de son usage, le caractère distinctif qui lui faisait défaut pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

Pour ce motif, la Cour de cassation censure l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Cette dernière aurait dû rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée par leur titulaire, si ces marques n'avaient pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait depuis leurs dépôts respectifs. La solution doit être approuvée, tant elle est conforme aussi bien à la lettre des textes qu'à leur esprit, la fonction de la marque étant d'être perçue par le public pertinent comme un signe distinctif de l'origine commerciale de produits ou services. Dès lors que cette fonction est remplie, la condition de distinctivité l'est également, et il n'est plus justifié d'annuler l'enregistrement.

En outre, la solution est confortée par un arrêt rendu en 2017 par la Cour de cassation à propos d'une marque « Vente-privée.com », dans lequel la Cour a estimé « qu'en prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque « peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage », la France a usé de la faculté laissée aux États membres par l'article 3, § 3 dernière phrase, de la directive 2008/95/CE [...], de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement ». En d'autres termes, l'usage *post* enregistrement devait être pris en compte en droit français avant même la transposition de la directive de 2015. *A fortiori*, en application de l'article 4 § 4 de ce nouveau texte, « une marque n'est pas refusée à l'enregistrement [...] si avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ». L'option laissée aux États membres par la directive de 2008 a donc disparu, remplacée par l'obligation de prendre en compte l'usage postérieur à l'enregistrement dans l'appréciation du caractère distinctif de la marque lors d'une action en nullité.

Caroline Le Goffic