

LE BIJOUTIER

I N T E R N A T I O N A L



Thabor ▲
Argent - Plaqué Or - Vermeil - Acier

4 VÉRITÉS

JEAN-DANIEL PASCHE
HORLOGERIE SUISSE

DOSSIER EPHJ

LES NOUVEAUTÉS
TECHNIQUES

TESTS DE MONTRES

MEISTERSINGER
ET EMPORIO ARMANI

La protection des packagings par le droit de la propriété intellectuelle

Les packagings, au sens d'emballages ou de conditionnements visibles et extérieurs d'un produit, sont la première source de communication, d'attractivité et de vente auprès du consommateur. Des investissements liés à la recherche et au développement sont nécessaires et représentent pour l'entreprise des coûts. Ils constituent un actif immatériel pour l'entreprise, signes de ralliement de la clientèle. Pour les conditionnements issus d'une création élaborée, la question d'une protection adéquate est régulièrement posée.

Le droit de la propriété intellectuelle est souvent mis en avant pour répondre aux besoins de cette protection. Parmi les droits de propriété intellectuelle, le droit d'auteur n'est pas le premier fondement auquel il est spontanément fait appel pour assurer la protection d'un packaging. En effet, la recevabilité à agir sur le fondement du droit d'auteur nécessite la démonstration de l'originalité du packaging. Dans le milieu du conditionnement, la démonstration et la

preuve d'une telle originalité pourront s'avérer souvent délicates et improbables. Hormis les graphismes, dessins ou logos reproduits sur les packagings qui peuvent faire l'objet d'une protection à part entière, une boîte ronde, un cube, des couleurs spécifiques attachés à un conditionnement de produit pourraient être insuffisants à caractériser le critère d'originalité.

La Cour d'appel de Paris a néanmoins pu considérer qu'un flacon et son étui étaient protégeables au titre du droit d'auteur par le choix de la combinaison « d'enroulement à godron des quatre cœurs figurant un trèfle sculpté en creux, du dessin dans le vent du nom du parfum apposé en forme de bague, d'adjonction d'un petit foulard peint personnifiant le flacon, lui confère une physionomie propre (...) ». Il en est de même de « l'étui combinant les éléments caractéristiques du dessin du nom du parfum, de l'effet foulard bandit entourant le médaillon gaufré et de l'imprimé tissus du fond de l'étui traduisant l'empreinte de la personnalité de l'auteur » (Cour d'appel de Paris 31 octobre 2012 n°10/21777).



CONTRIBUTEURS

Corinne Champagner Katz, avocat au barreau de Paris et spécialiste en propriété intellectuelle.

Delphine Loyer, avocat au barreau de Paris, CCK Avocats Associés.

Il s'agit ici de démontrer qu'un étui, un emballage traduit l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ce qui est peu fréquent dans le domaine du packaging. Certaines personnes ont préféré recourir aux droits des marques tridimensionnelles, des dessins et modèles, ou encore dans des hypothèses plus spécifiques au droit des brevets. Les marques peuvent en effet être constituées par «tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises» (article 2 de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques).

Pour être protégés par le droit des marques, les packagings doivent répondre aux critères de nouveauté et de distinctivité (L711-2 du Code de la propriété intellectuelle). Une marque tridimensionnelle sera considérée comme distinctive si elle permet de distinguer l'origine d'un produit ou d'un service d'une entreprise de ceux de concurrents. Ne possède pas de caractère distinctif un signe qui est nécessaire, générique, ou usuel pour le produit ou service considéré, ou s'il peut en décrire une caractéristique telle que sa qualité ou quantité, mais également s'il est constitué exclusivement de la forme imposée par la nature ou fonction du produit, ou s'il confère à ce dernier sa valeur substantielle.

Les juges ont pu reconnaître la validité d'une marque tridimensionnelle constituée par des boîtes d'emballage. Une décision en ce sens a précisé que: «la forme d'un conditionnement peut être déposée à titre de marque si elle est déterminée, c'est-à-dire si elle présente un caractère arbitraire ou de fantaisie de nature à permettre au public d'identifier ou de reconnaître le ou les produits auxquels il se rapporte par rapport aux produits concurrents ; considérant qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'emballages souples épousant la forme du produit, qu'il apparaît que ces marques tendent à protéger, non pas uniquement le produit lui-même ou le packaging transparent, adopté certes communément par de nombreux fabricants, mais la combinaison arbitraire de différents éléments (répartition des pralines, étiquettes, couleurs, forme des boîtes) qui présente un caractère distinctif suffisamment éloigné des formes de base utilisées fréquemment pour l'emballage de pâtisseries ou de confiseries, de telle sorte que les emballages en cause ne viennent pas naturellement à l'esprit du consommateur comme une forme d'emballage typique de ces produits» (Cour d'appel de Paris du 19 décembre 2012, PIBD 2013, n° 979, III, p. 1023).

Malgré des décisions en faveur d'une protection par le droit des marques tridimensionnelles, il est important au stade du dépôt de la marque d'éviter

que celle-ci ne reprenne une forme fonctionnelle constituée par l'emballage lui-même. Quant à la protection conférée par le droit des dessins et modèles, elle nécessite également que le dessin ou modèle soit nouveau et dispose d'un caractère propre. Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsqu'il suscite chez l'observateur ou le consommateur averti une impression visuelle d'ensemble qui diffère de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs (L511-2 et suivants du CPI)

Enfin, dans le cas où la réalisation d'un packaging impliquerait une activité inventive susceptible d'application industrielle, il serait possible d'envisager un dépôt de brevet (article L611-10 du CPI).

Le choix de ces différentes protections est une question d'opportunité et de stratégie pour chaque entreprise. Il est important de souligner que l'un des critères de choix de conditionnements est celui de la qualité de la protection qui pourra être conférée à l'aspect extérieur choisi pour le produit. Une pré-étude juridique de la faisabilité de la protection au stade des choix du conditionnement nous paraît s'imposer: cette pré-étude non seulement permettra de s'assurer un monopole sur le conditionnement et conséquemment de savoir qu'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Cette anticipation présente le double avantage d'assurer une protection et d'éviter les coûts inhérents aux difficultés de conserver un monopole d'exploitation. Le plus souvent, la protection au titre de la propriété intellectuelle pourra également être combinée avec la protection accordée sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire (article 1382 du Code civil). Ainsi, la reprise ou l'utilisation de packagings identiques ou similaires pouvant créer un risque de confusion avec ceux d'un concurrent sera sanctionnée dès lors que ces packagings représentent un élément d'identification d'une entreprise identifiable par les consommateurs. Dans tous les cas, la protection des packagings implique une stratégie au cas par cas soumise à de nombreux critères, tenant au degré de nouveauté ou d'innovation, aux montants des investissements consacrés, à la durée de vie et de mise sur le marché des conditionnements...

La stratégie économique et anticipative est déterminante pour chaque entreprise dans le choix des produits et aussi de leur présentation au public. Tous les critères sont à prendre en considération et cela très en amont de la prise de décision. La protection légale ne doit pas s'effectuer après que les créatifs et autres publicitaires aient jeté leur dévolu sur une idée bien entendu géniale, la propriété intellectuelle est aussi et surtout un moyen de valoriser de façon durable les investissements humains et financiers de l'entreprise. C'est ainsi que les produits et les services, vecteurs de chiffre d'affaires pour l'entreprise garderont captive leur clientèle. ♦