

**LES NEOLOGISMES A+B: DES ENTITES MODESTES MAIS UTILES, POURTANT
IGNOMINIEUSEMENT POURCHASSEES.**

Par Jean-Denis DUPUY-MANAUD, Avocat - jddm@trademarkers.fr

S'agissant de demandes d'enregistrement d'une marque communautaire construite en A+B où A et B sont descriptifs des caractéristiques d'un produit (que l'on désignera par le « Néologisme A+B »), l'OHMI tient à peu près ce langage :

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le fait qu'un signe combine des termes génériques qui informent le public sur la caractéristique des produits est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 21). Tel est précisément le cas en l'espèce.

Donc refus, apparemment imparable. Dans un cas particulier, l'auteur a quand même cherché à approfondir en proposant à l'examineur l'argument suivant: le principe dit que les Néologismes A+B sont acceptables pour autant que la marque n'informe pas le public, or ma marque est en l'espèce une combinaison nouvelle qui n'apporte de ce fait aucune information au public, vous devez donc l'accepter. Un Néologisme A+B est-il nécessairement dépourvu de caractère distinctif, du seul fait qu'il combine des termes génériques ?

L'examineur a refusé l'enregistrement à nouveau mais en apportant aux débats l'arrêt du TPICE Wieland-Werke du 12/01/2005 (T-367/02 à 369/02), soit en substance:

- ▶ Le Néologisme A+B est refusé sauf s'il existe un écart perceptible entre le néologisme et la somme des éléments qui le composent,
- ▶ un écart se trouve lorsque le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme des dits éléments.

Il a ainsi et avant tout concédé que le refus n'était pas inévitable, importante exception à la généralité de DKV initialement opposé. Mais il s'est rattrapé rapidement en posant que dans le cas étudié, l'écart ne se trouvait pas assez pour primer la simple somme des racines. Il sauvait ainsi le caractère informatif - « information » signifiant « la réunion des indications » - qu'il cherchait à obtenir.

Certes, ce refus paraît un peu péremptoire mais cela arrive aux examinateurs ! Il n'aurait donc pas mérité un examen plus serré si un événement curieux ne s'était pas produit: au même moment, les bureaux des marques de pays très significatifs dans la concurrence –rien de moins que les USA, le Japon, et le Canada - acceptent cette marque à l'enregistrement sans barguigner. Cette divergence révèle une tension autour de ce que l'examineur n'a pas proposé, un outil de mesure cet « écart », la définition du seuil au-dessus duquel on peut espérer atteindre la fameuse « primauté » au sens de Wieland-Werke.

*

* *

I- L'ENJEU ET SES CONSEQUENCES :

I-a/ L'enjeu: autour des Néologismes A+B est réel. Beaucoup de marques sont ainsi construites, procédant d'un calcul que l'on peut nommer « le jeu de la tangente ».

Le juriste a initialement du mal à admettre qu'à l'inverse de la règle – les marques doivent «distinguer» – on trouve un intérêt significatif à des marques qui délibérément, distinguent «*un peu mais pas trop*». Ce jeu est ancien puisque par exemple, de nombreuses marques pharmaceutiques viennent « tangenter » la DCI, mais il prend une nouvelle ampleur sous l'impulsion d'un effet induit par l'Internet peut-être initialement imprévu: ces marques faibles s'avèrent fort utiles dès lors que c'est elles qui peuvent répondre à la « dictature » des mots-clé sur les moteurs de recherche. La règle de ce jeu est délicate : il faut trouver un néologisme tel que quand A et B ne sont à l'évidence pas appropriables, A+B va permettre de s'approcher du terme que la clientèle va mémoriser comme représentatif de ce type de produits **mais** sans le dire (bien sûr).

Tout est donc, comme le dit l'examineur communautaire, dans le « **mais** » et dans la mesure de l'écart minimum requis, donc dans la question dont il a esquivé la réponse.

I-b/- L'écart Europe / autres bureaux étrangers:

Ce refus communautaire a placé le déposant dans une impasse car s'il a fallu attendre quasiment un an (on stigmatise en passant les délais de l'OHMI dans ces cas, pour n'y plus

revenir) pour l'apprendre, alors que le produit était lancé et que les demandes identiques françaises (on avait anticipé, quand même !), américaines, canadiennes et japonaises étaient enregistrées ou en voie de l'être. C'est l'intérêt du cas : cette sélection de pays pour et contre paraît très représentative de la concurrence internationale dans ces domaines technologiques.

Les lecteurs ayant un tour d'esprit respectueux trouveront que ce déposant présomptueux devait bien s'attendre à être rappelé à l'ordre. Ceux qui ont l'esprit frondeur penseront que voilà une bonne occasion pour tordre le cou à une rumeur tenace : ici, les bureaux des marques de pays concurrents se sont abstenus de dresser des obstacles à l'importation par des refus tatillons et répétés de la demande d'enregistrement, c'est l'Europe qui s'est chargée de dresser toute seule un redoutable obstacle sur le marché ... intérieur!

Or si l'examineur français est plutôt bienveillant (il semble que ce soit une tradition), serait-il l'exception ? En tout cas, l'anglais ne l'est pas : saisi ultérieurement par le biais de l'OMPI, il refusera la demande, motif pris que la somme des racines peut désigner des « goods in the nature of ... » A+B, s'alignant ainsi sur la position communautaire orthodoxe en appliquant DKV strictement, sans la moindre nuance. Wieland-Werke est-il déjà mort ? En tout cas, une tendance communautaire lourde semble s'installer.

L'OHMI est-il vraiment fondé à invoquer aussi dispendieusement l'intérêt général, comme on le lit dans le cas rapporté : « *le RMC poursuit un but d'intérêt général lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services ...puissent être utilisés par tous* » (OHMI/WRIGLEY) ? Quand même ! Aucun des examinateurs des offices cités ne peut être suspecté de tolérer la moindre pollution de son registre par des horreurs descriptives !

L'OHMI et à sa suite, sans doute, de nombreux bureaux nationaux communautaires, imposent ainsi une dialectique véritablement pascalienne : comment se peut-il qu'une marque soit descriptive en deçà de ses frontières, distinctive au-delà ?

*

* *

II- UNE POSITION DOGMATIQUE DE L'OHMI:

II-a/- L'écart entre l'OHMI et la jurisprudence : L'Office est ici surpris en flagrant délit de dogmatisme non pas comparativement à ses confrères –argument certes important mais relatif - mais sur la base même de la jurisprudence communautaire. En effet, l'examineur impose une interprétation de Wieland-Werke discutable. On note d'abord que l'arrêt dit bien que dans le cas d'un Néologisme A+B, il ne suffit pas de constater que A et B sont descriptifs pour la déclarer descriptive, il faut considérer le néologisme lui-même (§31) et plus encore, ses attributs définis par les § 34 et 37:

- 34 En l'espèce, s'agissant des signes SnTEM et SnPUR, il ressort des annexes jointes à la réponse de l'OHMI, non contestées par la requérante, qu'il est **tout à fait usuel** dans le domaine des produits métalliques visés en l'espèce de faire suivre la désignation du matériau concerné par un complément explicatif lorsque l'on mentionne la qualité exacte des matériaux utilisés pour ces produits. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les signes SnTEM et SnPUR ne sauraient être considérés comme des **inventions lexicales**
- 37 Par conséquent, il convient de considérer que les signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX sont eux-mêmes descriptifs de caractéristiques des produits en cause, dès lors qu'il n'existe pas d'écart perceptible entre ces signes et la simple somme des éléments qui les composent. En effet, par rapport aux produits en question, les combinaisons SnTEM, SnPUR et SnMIX n'ont **pas de caractère inhabituel**¹. (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 41)

Ainsi, on trouve une définition a contrario assez claire de ce que le tribunal accepterait comme mesure de l'écart: il est perceptible quand il s'agit d'une « *invention lexicale* » et/ou qu'il présente un « *caractère inhabituel* », qu'il n'est tout au moins « *pas tout à fait usuel* ». La jurisprudence offre donc au moins deux instruments de mesure de l'écart acceptable, le caractère inventif et l'habitude, l'usage : voilà qui est encourageant. Ce n'est pourtant pas du tout la position de l'examineur qui a retenu que d'une part un signe verbal doit être refusé si « dans au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés » et d'autre part « il n'est pas nécessaire que les signes et indications soient effectivement utilisés au moment de la demande d'enregistrement à des fins descriptives.../... il suffit qu'ils puissent être utilisés à de telles fins » (WRIGLEY).

Sa position est alors entachée de deux contradictions.

¹ Les caractères soulignés le sont par l'auteur.

II-b/- *Interprétation radicale qui place l'OHMI en contradiction interne :*

D'abord, l'examineur force l'interprétation puisque dans tout « Néologisme A+B », on trouve forcément trace d'une caractéristique du produit concerné - et même de deux- mais cette objection ne tient pas compte du caractère lexicalement inventif qui s'y superpose : il nie carrément l'apport de Wieland-Werke, on voit bien qu'il est décidé à refuser a priori la marque ; et encore mieux quand il invoque l'arrêt Stihl dans ce but:

En outre, concernant l'appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, il convient, s'agissant d'une marque complexe, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s'oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont la marque est composée [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Stihl/OHMI (Combinaison d'orange et de gris), T-234/01, Rec. p. II-2867, point 32].

L'argument ne tient pas : un Néologisme A+B n'est pas une marque complexe, il n'est pas composé de deux signes (deux mots, un mot + un dessin ...), c'est un ensemble unique qui peut avoir une évocation propre, une autonomie lexicale à l'égard de ses racines.

Car enfin, c'est encore Wieland-Werke qui a raison : il paraît logiquement nécessaire que le terme désignant une caractéristique connue soit lui-même générique, puisque sa fonction est d'être connu de tous. Il est donc fort logiquement nécessaire, réciproquement, qu'un terme inhabituel ne puisse pas désigner un produit/service de façon habituelle. Ainsi, l'apport de DKV paraît faible sous notre angle, s'il nous dit que ce qui «informerait le public », c'est le caractère générique certes des deux racines mais en plus, du néologisme pris dans son ensemble : l'arrêt qui rejette ces néologismes sans aucun écart entre les racines et la somme est certes incontestable, mais c'est un truisme ! Nous, nous cherchons l'écart.

La seconde contradiction naissant d'une interprétation biaisée de WRIGLEY au détriment de Wieland-Werke provient de la référence temporelle applicable : le second cale clairement le T₀ de la mesure de l'écart et de son aspect habituel ou inhabituel au moment du dépôt. Il se refuse à considérer les « potentialités » actuelles ou futures et il a encore raison : on ne connaît que ce qui est, la détection de telles « potentialités » est un exercice arbitraire (« potentiellement », pas grand-chose n'est impossible !).

Ainsi, la jurisprudence communautaire est sensiblement moins hostile aux Néologismes A+B que l'OHMI, qui semble avoir pris le parti radical de les éliminer.

*

* *

III - POUR UN EQUILIBRE PRAGMATIQUE :

III-a/- *Les Néologismes A+B répondent à une logique de marché*: L'invention lexicale dans la Marque A+B consiste à lier deux racines connues pour en faire un nouveau inconnu et on peut y voir une analogie avec le caractère brevetable d'inventions combinant des éléments connus. Or et c'est là le centre du débat, il y a fort à parier que si un fabricant fait cette association là et pas une autre et que si cette association là est une invention lexicale, c'est qu'il a imaginé un produit/service nouveau en combinant des produits/services A et B génériques, comme il combine les racines génériques pour le désigner. Et s'il y voit un avantage concurrentiel, c'est son droit. Alors assurément, si les brevets ne sont pas tous géniaux, les marques, non plus! Mais on le sait aussi, c'est bien la force d'un tissu économique que la somme de ces avancées à petits pas, il faut que beaucoup soient tentées pour que quelques unes réussissent. Les néologismes faibles sont les noms de ces petits pas en matière de marques.

C'est pour cela qu'il est pertinent et même important d'apprécier le caractère d'invention lexicale du signe précisément à l'instant T_0 , au moment précis où l'acteur économique prend position sur la recherche de l'avantage qui est encore concurrentiel : on sait que dans ces avancées faibles, cet avantage ne dure pas longtemps. Le test de « marquabilité » (à l'instar de « brevetabilité ») devrait donc être le suivant: on mesure l'écart en se demandant si le consommateur d'attention moyenne dans le public de référence qui se dit je vais acheter « un A+B » perçoit le caractère inhabituel, innovant syntaxiquement de l'association des deux racines ici et maintenant, même s'il en comprend les racines pour ce qu'elles signifient : si oui, alors il s'agit d'une invention lexicale protégeable.

En second lieu, laisser celui qui le premier a conçu l'association prendre la première place –le signe le plus aisément reconnu - laisse aux autres la possibilité de rechercher d'autres marques alors forcément ou moins attractives sur les moteurs de recherche en

augmentant le caractère distinctif ou en glissant vers le bas, vers les marques plus faibles mais alors le choix se réduit progressivement jusqu'à ce que le dernier venu dans le commerce considéré ne trouve plus de place que pour le signe descriptif lui-même, il aura perdu au jeu de la tangente. Le Néologisme A+B offre ainsi une vraie prime à l'innovation.

III-b/- L'encombrement du registre : Doit-on y voir un risque de mauvaise gestion du registre? Non, parce que le « jeu de la tangente » est auto-régulé. En effet, dès lors que l'association A+B qui a présidé à la conception et du produit/service et de son nom se trouve dépassée par « C+D » qui répond mieux au besoin par ses deux nouvelles composantes, A+B se trouvera échouée en deçà des courants animant la tangente qui s'est déplacée. La marque ne sera plus utilisée, elle sera simplement purgée par le jeu des déchéances si elle gêne quelqu'un ou sinon, elle ne sera pas renouvelée.

On peut éventuellement comprendre que du fait de ces délais très longs, l'OHMI souhaiterait éviter que le registre se trouve encombré par des marques devenues rapidement inutiles, obsolètes voire nulles pour avoir été rattrapées par l'évolution de la terminologie sur le marché: trop de marques tue assurément la marque. Peut-être, mais il est inadapté d'essayer d'y remédier par un refus a priori qui tord la jurisprudence -qui n'y est pas hostile en bloc mais qui préfère en contrôler étroitement l'accès - parce que c'est le droit que l'on tord pour tomber dans un arbitraire de mauvais aloi.

On ne pourra donc y parvenir qu'en ouvrant une nouvelle voie procédurale qui serait fondée sur un examen a posteriori, donc en l'état du RMC, ad hoc : on pourra chercher l'inspiration dans la section 8/15 américaine, on pourra chercher à profiter de cet examen ad hoc pour ajouter d'autres critères de nullité ... vaste sujet que l'on ouvrira pas ici.

*

* *

CONCLUSION :

En premier lieu, on peut déconseiller aux déposants de Néologismes A+B d'emprunter la voie communautaire en l'état de sa pratique (sans préjudice des résultats par d'autres voies, à en croire le cas anglais). Cependant, si un lecteur plus aventureux fait valoir la défense que l'étude suggère (le déposant ayant abandonné du fait des coûts et plus encore des délais), il serait intéressant qu'il nous fasse part du sort qui lui sera réservé.

Au-delà, on comprend maintenant que sur cette question des Néologismes A+B, il ne soit pas dans l'intérêt de l'Union Européenne de s'enfermer dans un dogmatisme si divergent de l'opinion de pays majeurs:

- ▶ L'invocation en sens contraire de la pureté du registre conçue comme un enjeu d'intérêt public paraît plutôt mal placée: on ne peut suspecter les registres concurrents de laxisme, d'autant qu'il semble bien qu'il s'agisse d'une position propre à l'OHMI, bien plus radicale que la jurisprudence communautaire,

 - ▶ Même si on concède qu'un tel isolationnisme n'entraînerait pas un bouleversement économique, il risque fort de ne pas tourner à l'avantage de l'isolé, au risque d'handicaper ses propres ressortissants et eux seuls dans le jeu de la reconnaissance des marques qui lui, est bel et bien planétaire.
-