



**Article d’actualité n°3 : Distinctivité de la marque – Le « Damier Azur » de
Louis Vuitton**

-

Par Perrine SERNY

M2 JAI 2020/2021

-

Décembre 2020



Distinctivité de la marque : Le « Damier Azur » de Louis Vuitton

CJUE, n° T-105/19, Arrêt du Tribunal, Louis Vuitton Malletier contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, 10 juin 2020

(Par Perrine SERNY, décembre 2020)

Selon l'article 2 de la directive européenne 2008/95 : « peuvent constituer des marques 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 ».

Pour être valablement enregistrée, une marque doit répondre à quatre conditions : être disponible, distinctive, licite et non déceptive. Différencier les produits et services de ceux de la concurrence reste la fonction la plus essentielle de la marque. Ce caractère distinctif s'apprécie de manière casuistique. Comme pour les marques tridimensionnelles, la jurisprudence de l'Union européenne - UE - considère que ces signes ne sont généralement pas perçus comme des indicateurs d'origine sauf s'ils diffèrent sensiblement des normes ou des usages du secteur concerné¹. Lorsqu'un motif est considéré comme dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, il peut toujours être enregistré s'il est prouvé qu'il possède un caractère distinctif acquis par l'usage sur l'ensemble du territoire de l'UE.

La voie vers la protection des marques est étroite : les modèles sont généralement présumés dépourvus de caractère distinctif intrinsèque et il est difficile d'en prouver

l'acquisition. C'est compréhensible : les modèles courants ne doivent pas être monopolisés.

La décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne - CJUE - du 10 juin 2020 relative au « Damier Azur » de Louis Vuitton alimente non seulement les questionnements, mais aussi l'espoir des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui exploitent des modèles iconiques. Cette décision renforce la difficulté de prouver le caractère distinctif inhérent aux modèles, mais ouvre aussi la porte à une approche plus réaliste de l'évaluation du caractère distinctif acquis par l'usage. La CJUE n'a cependant pas encore répondu à la question essentielle de savoir si le modèle avait effectivement acquis un caractère distinctif.

Il est à noter que Louis Vuitton avait déjà dû défendre son modèle « Damier » : en 2015, deux de ses inscriptions ont été annulées. Avaient été contestées :

- Les combinaisons de couleurs marron et beige ;
- Les combinaisons de couleurs gris clair et gris foncé.

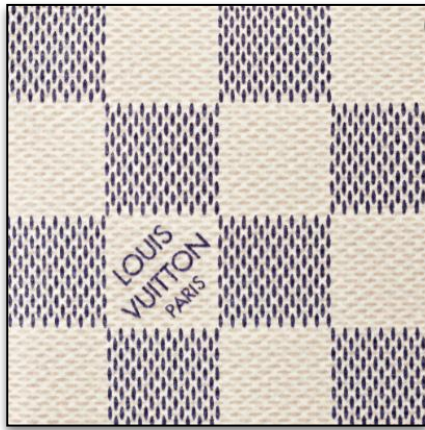
Ces deux Damiers étaient des motifs décoratifs courants ne pouvant être perçus comme une marque.

Fût rejeté l'argument de Louis Vuitton selon lequel le signe était largement utilisé dans toute

¹ Affaire T-360/12, UE:T:2015:214, 21 avril 2015

l'UE et que les consommateurs avaient été « éduqués » pour le considérer comme une marque.

Comment Louis Vuitton a-t-il échappé, cette fois-ci, au rejet de son Damier à titre de marque ?



En 1888, pour indiquer la provenance de ses produits et empêcher la contrefaçon rampante de ses célèbres malles à vapeur, Louis Vuitton crée sa toute nouvelle signature : le damier beige et brun. Avec un tel motif en jeu, Louis Vuitton a souhaité enregistrer la marque et revendiquer des droits exclusifs sur celle-ci dans le monde entier et a réitéré sa stratégie pour chaque Damier.

Le **27 mai 2008**, Louis Vuitton Malletier dépose son célèbre « Damier Azur » à titre de marque française couvrant les articles de la classe 18. Cette marque est enregistrée par l'Institut national de la propriété intellectuelle - INPI - sous le numéro 3577761.

Le **4 novembre 2008**, Louis Vuitton enregistre auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - OMPI - cette même marque, sous le numéro 986207, en désignant notamment l'UE.

Le **25 juin 2015**, M. Norbert WISNIEWSKI, un particulier polonais, conteste la validité de la marque en déposant une demande de nullité

auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne - EUIPO.

Le **14 décembre 2016**, la division d'annulation de l'EUIPO fait droit à cette demande et déclare la marque « Damier Azur » nulle sur la base de l'article 52 §1, a) du Règlement 207/2009, en liaison avec l'article 7 §1, b), de ce même règlement. Elle considère que l'exception d'annulation prévue à l'article 52 §2 n'est pas applicable.

La division d'annulation rejette l'affirmation de Louis Vuitton selon laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage, conformément à l'article 7 §3.

Louis Vuitton conteste alors cette décision devant la deuxième chambre de recours de l'OMPI.

Le **22 novembre 2018**, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO rejette le recours formé par Louis Vuitton². Par cette décision, elle considère qu'il est notoire que le motif damier a toujours existé dans les arts décoratifs. Elle ajoute que la marque litigieuse ne s'écarte pas de manière significative des normes et usages du secteur et conclut que le motif « Damier Azur » n'a pas de caractère distinctif intrinsèque.

En ce qui concerne l'acquisition du caractère distinctif, elle estime que Louis Vuitton n'a pas produit de preuves suffisantes pour un groupe de sept pays de l'UE : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Slovénie et la Slovaquie.

En **2019**, l'affaire fait l'objet d'un nouveau recours devant la CJUE. Louis Vuitton y fait valoir deux moyens :

² Affaire R 274/2017-2, 22 novembre 2018

- La mauvaise évaluation du caractère distinctif inhérent à la marque par la Chambre de recours : elle s'est fondée sur des prétendus « faits notoires » ;
- La mauvaise appréciation du caractère distinctif acquis par l'usage par la Chambre de recours.

La CJUE rejette le premier moyen et confirme le second.

Sur le caractère distinctif inhérent et la notoriété

Dans cet arrêt, la CJUE rappelle que l'OMPI peut s'appuyer sur des faits notoires pour apprécier la distinctivité inhérente au motif « Damier Azur ». Cette solution a déjà été affirmée par le Tribunal dans l'affaire Ruiz-Picasso³.

En l'espèce, le Tribunal confirme la position de la chambre de recours : le « Damier Azur » est un modèle figuratif « *basique et banal* » ne s'écartant pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur concerné. Il s'agit d'un fait notoire. Elle souligne que le motif damier a toujours été utilisé dans le secteur des arts décoratifs et qu'il est habituel pour les produits de la classe 18. Les consommateurs le percevaient donc, selon le Tribunal, comme un modèle courant et quotidien. Le caractère distinctif inhérent est donc rejeté.

C'est une position étonnante de la part de la CJUE puisque le « Damier » est perçu comme l'emblème de Louis Vuitton dans de nombreux pays. Sa notoriété repose en partie sur ce motif.

Louis Vuitton a eu plus de succès sur la distinctivité acquise par l'usage.

Sur l'appréciation du caractère distinctif acquis par l'usage

Louis Vuitton a fait valoir que la chambre de recours n'a pas procédé à une évaluation globale de tous les éléments de preuve.

À noter que la Maison de Luxe a fourni une quantité considérable de preuves, soit 68 pièces à conviction, pour prouver que le « Damier Azur » est devenu une marque reconnue en raison de l'usage intensif qui en a été fait dans toute l'UE. Louis Vuitton a des preuves de ses chiffres de vente, des données sur ses parts de marché et des factures relatives au signe « Damier Azur ». La marque dispose aussi de photos de célébrités portant des articles avec le « Damier Azur » : Cameron Diaz, Victoria Beckham, Kanye West et Paris Hilton. La Maison a aussi rapporté des publicités, des mentions dans des magazines tels que Vogue et Marie Claire, des rapports sur le nombre de références faites à « Damier Azur » comme mot clé sur Twitter ou même Instagram, et enfin des statistiques sur le trafic piétonnier dans les aéroports où sont situés les magasins Vuitton.

Toutes ces preuves ont largement contribué à ce « revirement » en faveur de Louis Vuitton et ce qui différencie cette affaire de celles de 2015. La Maison de Luxe a mis tout en oeuvre pour légitimer sa marque « Damier Azur » et faire valoir sa notoriété sur le marché européen et international.

Le Tribunal a critiqué la chambre de recours pour avoir apprécié de manière sélective les éléments de preuve en écartant notamment ceux susceptibles de démontrer que Louis Vuitton est le deuxième meilleur vendeur en Europe de l'Est. Elle a également souligné que l'absence de boutiques physiques dans certains États

³ Affaire T-185/02, UE:T:2004:189, 22 juin 2004

membres « n'empêche pas nécessairement le public pertinent de se familiariser et de reconnaître la marque en cause » aux vues de sa présence sur les réseaux sociaux, sur des sites internet et dans les magazines de mode notamment. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a conclu que la chambre de recours n'avait pas examiné tous les éléments de preuve relatifs à l'usage de la marque en cause.

Le Tribunal a annulé la décision attaquée.

Sur la portée de l’Affaire « Damier Azur »

L'affaire n'est pas encore terminée : la CJUE n'a que partiellement ouvert la voie à la protection du « Damier Azur » de Louis Vuitton. Cette décision est importante pour deux raisons.

S'agissant du caractère distinctif inhérent des modèles, elle renforce la rigueur de son évaluation en permettant à l'EUIPO, de manière subjective, de prendre en compte ce qu'elle considère comme des faits notoires. À ce titre, il a récemment été affirmé que les résultats de simples recherches en ligne pouvaient être considérés comme des faits notoires⁴. Cette évolution vers une interprétation plus large de la notion de faits notoires pourrait conduire à des décisions basées sur l'arbitraire des juges et participerait à une mauvaise évaluation des faits.

S'agissant du caractère distinctif acquis par l'usage, la décision du Tribunal a apporté un certain réalisme et de la souplesse dans son appréciation en donnant notamment une plus grande importance aux éléments probatoires.

Suite au dernier renvoi, Louis Vuitton Malletier convaincra-t-il pour bénéficier d'un échec et mat définitif ?

La prochaine décision réservera-t-elle d'autres surprises quant aux usages et conséquences de la distinctivité de la marque ?

⁴ Affaire T-611/17, EU:T:2019:210, 29 mars 2019