

Hebdo édition affaires n°559 du 5 juillet 2018 : Propriété intellectuelle

N° LXB : N4787BXL
Dernière modification : 04/07/2018

> Hebdo édition affaires > 2018 > juillet 2018 > Edition n°559 du 05/07/2018 > Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Louboutin : quand la marque se fait concept et inversement

Ref. : CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16 ([N° Lexbase : A7508XQ7](#)) ; CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mai 2018, n° 17/07124 ([N° Lexbase : A1099XNZ](#))



par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

Juin 2018, tempête dans le milieu de la télé-réalité : le chausseur de luxe Louboutin a mis en demeure une société de production audiovisuelle d'avoir à flouter ses célèbres semelles rouges lorsqu'elles apparaissent à l'écran. Le programme ne correspondrait pas à l'image de la marque. Face à la polémique qui s'en est suivie, la société Louboutin s'est prévalu des usages de la profession, qui imposent le caviardage des marques. A ceci près que d'habitude les marques, désireuses de bénéficier d'une publicité gratuite, s'attachent davantage à tenter de contourner ces usages qu'à en demander le strict respect... et que dissimuler un logo se révèle plus aisé que de flouter des semelles.

Cette mésaventure illustre la particularité de la marque *semelle rouge* de Louboutin et la portée singulière de sa protection. Le *timing* de cette mise en demeure ne doit vraisemblablement rien au hasard, alors que la protection de la marque vient d'être réaffirmée par deux importantes décisions rendues par la cour d'appel de Paris en mai 2018 [\[1\]](#) et la Cour de justice de l'Union européenne en juin 2018 [\[2\]](#).

Christian Louboutin et sa société n'ont plus à être présentés, tant leurs souliers à semelle rouge ont rencontré un succès que l'on peut qualifier d'éclatant. Le recours à la coloration rouge des semelles, qui poursuivait à l'origine une visée simplement esthétique, est rapidement devenu une véritable «marque de fabrique», avant de devenir une marque à part entière, c'est-à-dire une identification d'origine. Créateur de mode reconnu et apparemment habile homme d'affaires, Monsieur Louboutin a rapidement eu recours aux outils juridiques existant afin de protéger son entreprise, procédant à partir des années 2000 à de nombreux dépôts de marque pour protéger ses fameuses semelles rouges. La démarche était alors innovante, le droit des marques «classique» s'accommodant *a priori* difficilement à ces marques dites «non traditionnelles».

Après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2018 [\[3\]](#) ayant confirmé la validité du dépôt de marque figurative française n° 3869370 (marque *semelle rouge* [\[4\]](#) (III), la Cour de justice a rendu le 12 juin 2018 un intéressant arrêt aux termes duquel elle a dit pour droit qu'«*un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d'une chaussure à talons haut, tel que la marque en cause principal, n'est pas constitué exclusivement par la 'forme'*» au sens du motif absolu de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1 sous e) iii) de la Directive 2008/85/CE du septembre 2008 ([N° Lexbase : L4716IBB](#)) (II). Le présent article est également l'occasion de faire le point sur les marques dites «de position» (I).

I - Marque *semelle rouge* ou la question du caractère intrinsèquement distinctif des marques «non traditionnelles»

La classification classique du droit des marques s'organise autour des marques verbales, figuratives et semi-figuratives. Les textes nationaux aussi bien que communautaires, s'ils n'excluent pas que d'autres signes puissent faire l'objet d'un enregistrement [5], ont en revanche clairement été rédigés en considération des caractéristiques de ces trois catégories de signes. D'où les difficultés d'enregistrement rencontrées par les marques olfactives, sonores ou encore les marques de couleur qui, toutes, ont donné lieu à d'importantes décisions des juridictions communautaires. L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3710ADR) et l'article 2 de la Directive 2008/95 [6] illustre de façon paroxystique ce décalage, qui exigent une représentation graphique du signe dont la protection est recherchée.

Dans l'affaire qui nous concerne, la marque *semelle rouge* de Louboutin consistant dans la représentation d'une semelle de couleur rouge ne rentre évidemment pas dans les cases traditionnelles du droit des marques. Pour autant, est-ce à dire que cette marque dite «de position» ne serait pas susceptible de protection par le droit des marques ? Certainement pas, la jurisprudence communautaire rappelant régulièrement que la circonstance qu'aucun texte ne mentionne les «marques de position» en tant que catégorie particulière de marques est sans pertinence s'agissant de leur caractère enregistrable, le seul critère pertinent à prendre en considération étant le caractère distinctif [7]. En d'autres termes, la seule question pertinente reste la suivante : le signe en cause permet-il d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ?

Cela étant, bien que les critères d'appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour toutes les diverses catégories de marques en cause, la perception du public pertinent est susceptible d'être influencée par la nature du signe dont l'enregistrement a été demandé. C'est toute la difficulté des marques qui se confondent avec l'aspect des produits qu'elles désignent, qu'il s'agisse des marques tridimensionnelles ou encore des marques de couleurs/combinaison de couleurs. En effet, dans la mesure où les consommateurs moyens n'ont pas l'habitude de présumer l'origine commerciale des produits en se fondant sur de tels signes, ces marques ne sont distinctives au sens des textes que si elles divergent «*de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur*» [8] ; elles remplissent seulement alors leur fonction de garantie d'origine.

En pratique, les signes qui se confondent avec l'aspect des produits ne peuvent bénéficier de la protection du droit des marques que dans des circonstances exceptionnelles [9]. Ils peuvent toutefois avoir acquis leur caractère distinctif par l'usage [10].

Les marques constituées de la reproduction d'une semelle n'échappent pas à cette jurisprudence rigoureuse. C'est ainsi qu'un caractère distinctif intrinsèque a été dénié à la semelle des chaussures «Converse», la Chambre de recours de l'EUIPO ayant estimé que «*le consommateur visé ne procédera pas à une analyse détaillée de la semelle, partie peu visible et habituellement négligée*

lors du port des chaussures, et fixera plutôt son attention sur la marque verbale ou figurative, le design et la couleur des produits» [\[11\]](#). De même, pour écarter le caractère distinctif intrinsèque d'une marque tridimensionnelle représentant les picots d'une semelle, l'EUIPO a considéré notoire que «*les semelles de chaussures sont souvent constituées de picots qui ont pour vocation d'assurer l'adhésion au sol et ainsi prévenir le risque de dérapage»* [\[12\]](#).

Comme souvent en la matière, la jurisprudence française se montre quant à elle davantage accueillante. Ainsi, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Directeur de l'INPI ayant refusé l'enregistrement de la marque figurative (semelle) déposée par le célèbre fabricant de sandales allemand «Birkenstock». L'arrêt du 6 avril 2018 [\[13\]](#) a en effet retenu que la forme de la semelle (présentant un «*motif particulier [...] donnant l'impression visuelle sur toute sa surface de l'assemblage de petits os*») se différenciait nettement des normes du secteur. La société Birkenstock avait-il est vrai pris la précaution de communiquer un sondage effectué dans 13 pays dont la France auprès de plus de 13 200 personnes, ayant désigné à 53 % le motif spécifique de la semelle comme l'élément le plus caractéristique d'une sandale/chaussure de la marque.

En revanche, la cour d'appel de Paris a annulé la marque française figurative dite «*Marque pointe de diamant*» de la société Palladium, faute pour elle d'assurer une fonction de garantie d'origine [\[14\]](#).

C'est dans ce contexte particulier que la question de la validité des marques *semelle rouge* de Louboutin a été soulevée par certains concurrents ayant eu recours à la couleur rouge sur les semelles de leurs souliers. Le caractère intrinsèquement distinctif de ces marques, c'est-à-dire leur capacité à être perçues comme des signes distinctifs, a finalement été reconnu au motif que les semelles de chaussures sont généralement de couleur beige, brun ou noir [\[15\]](#).

A noter toutefois que les conclusions présentées par l'Avocat Général Szpunar dans le cadre de l'affaire C-163/16 ont mis en avant la question de l'intérêt général à restreindre la disponibilité des caractéristiques représentées par un signe qui se confond avec l'aspect du produit concerné et dont se trouveraient désormais priver les autres opérateurs offrant des produits ou des services du même type [\[16\]](#)... Affaire à suivre, donc.

II - Marque *semelle rouge* ou la notion de «forme» en question

La marque octroie à son titulaire un droit exclusif lui permettant de monopoliser un signe pour des produits ou services déterminés. La jurisprudence relative aux signes qui se confondent avec l'aspect du produit révèle ainsi un souci constant des juges communautaires d'éviter que le droit des marques ne soit détourné pour restreindre la concurrence sur un marché. Tel est précisément l'objet de l'article 3, paragraphe 1 sous e) de la Directive 2008/95, excluant la protection du droit des marques pour les signes «*constitués exclusivement [...] par la forme qui donne une valeur substantielle aux produits»* [\[17\]](#).

Tout l'objet de la question préjudicielle dont la Cour de justice a été saisie dans l'affaire C-163/16 ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2018 et relative à la marque *semelle rouge* «nouvelle formule» consistait à déterminer en quoi peut constituer la «*forme*» du produit : le constat que la couleur

rouge de la semelle d'une chaussure se confond avec un aspect du produit concerné suffit-il à retenir l'existence d'une forme au sens des dispositions précitées ?

Le litige au fond portait sur la marque BENELUX *semelle rouge* n° 0874489 déposée pour des produits relevant de classe 25 et portant sur des «*chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)*» :



La demande d'enregistrement en cause présentait la marque litigieuse comme suit : «*la marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle de chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque)*».

Saisie d'une question préjudicielle à l'initiative du Rechtbank Den Haag, la neuvième chambre de la Cour de justice a d'abord entendu les parties en avril 2017. L'Avocat général Szpunar a alors présenté ses premières conclusions le 22 juin 2017. Estimant toutefois que l'affaire soulevait des questions de principe touchant au droit de l'Union en matière de marques, la Cour de justice a décidé de réattribuer cette affaire à la grande chambre et de rouvrir une nouvelle phase orale en application de l'article 60 paragraphe 3 du Règlement de procédure de la Cour. L'Avocat général a alors présenté de nouvelles conclusions le 6 février 2018.

Aux termes d'un arrêt particulièrement concis, la Cour de justice a dit pour droit que «*l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n'est pas constitué exclusivement par la 'forme', au sens de cette disposition*».

En l'absence de toute définition dans les textes communautaires, la CJUE a considéré que, dans le contexte du droit des marques, la notion de «forme» doit s'entendre généralement comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l'espace. Elle a alors constaté qu'il ne ressort ni de la Directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, pourrait constituer une forme. Il en va de même s'agissant d'un enregistrement de marque qui vise seulement à protéger l'application d'une couleur à un emplacement spécifique du produit. En effet, ce n'est pas alors à proprement parler la forme/une forme spécifique de semelle qui fait l'objet de l'enregistrement, quand bien même elle joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l'espace. Pour la Cour, cette analyse se trouve confortée dans le cas d'espèce par le constat que le dépôt

indiquait expressément que le contour de la chaussure ne faisait pas partie de la marque mais servait uniquement à mettre en évidence l'emplacement de la couleur rouge visée par l'enregistrement.

En tout état de cause, un signe tel que celui en cause au principal ne saurait être considéré comme étant constitué «exclusivement» par la forme lorsque l'objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu. Le motif de refus tiré de l'article 3, paragraphe 1 sous e) de la Directive 2008/95 ne doit donc pas être examiné s'agissant de la marque *semelle rouge* en cause.

Ce faisant, la Cour de justice a fondé sa décision sur une interprétation littérale et restrictive des textes communautaires.

Pour sa part, l'Avocat Général Szpunar avait proposé une approche plus souple de la notion de «forme», invoquant au soutien de sa thèse la *ratio legis* de l'article 3, paragraphe 1 sous e) de la Directive 2008/95 et proposant donc une interprétation téléologique, en fonction de la finalité et de l'économie de ce texte. Plus généralement, il plaçait sa réflexion sous l'égide de la liberté du commerce et mettait en garde contre un risque de monopolisation des caractéristiques essentielles du produit, rappelant l'intérêt du maintien de certains signes dans le domaine public, à la libre disposition des acteurs du marché [18]. Or, la monopolisation de la couleur en relation avec un élément de la forme du produit empêcherait les concurrents d'offrir librement des produits incorporant la fonctionnalité.

Dans le cadre de sa réflexion, l'Avocat général a d'ailleurs été amené à s'intéresser à la qualification de la marque *semelle rouge* de Louboutin en cause, rappelant le régime juridique spécifique appliqué au signe constitué par la forme du produit ou par une couleur elle-même dans le système communautaire. Constatant que la qualification de «marque de position» n'emporterait en toute hypothèse aucune conséquence juridique [19], il considérait que l'alternative pertinente reposait en réalité entre une marque de couleur en elle-même ou une «*marque constituée par la forme du produit, mais qui revendique également la protection pour une couleur*» [20]. C'est finalement cette seconde qualification qui a été privilégiée par l'Avocat général, au motif notamment que la protection pour une couleur était revendiquée «*en combinaison avec d'autres caractéristiques liées à la forme du produit*» [21]. La forme correspondait donc à la «*délimitation spatiale de la couleur*» [22]. Une forme par contraste, définie en creux, en l'absence de prise en compte des contours.

Retenant une interprétation extensive de la notion de forme, l'Avocat général proposait ainsi d'«*assimiler*» [23] la marque en cause à une marque constituée par la forme du produit et qui revendique la protection pour une couleur en relation avec cette forme. Il suggérait en conséquence de soumettre la marque en question à l'analyse de fonctionnalité en vertu de l'article 3, paragraphe 1 sous e) de la Directive 2008/95.

L'Avocat général s'est également intéressé aux dispositions de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 (N° Lexbase : L6109KW8), remplaçant la Directive (CE) 2008/95 et dont la date limite de transposition est prévue pour le 14 janvier 2019. A l'instar du Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017 (N° Lexbase : L0640LGS), ce nouveau texte opère en effet un élargissement des motifs de refus

et se réfère désormais aux signes constitués exclusivement par la forme «*ou une autre caractéristique*» qui donne une valeur substantielle aux produits.

Cette extension du domaine d'application du motif absolu de refus fait écho à la suppression de la condition de «représentation graphique», les nouveaux textes communautaires accueillant la représentation d'une marque «*sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible*» [24] afin d'ouvrir la voie à l'enregistrement de marques dites «non traditionnelles» telles que des marques sonores, olfactives ou gustatives mais également... les marques de position.

Quoi qu'il en soit, le motif de refus n'étant plus exclusivement lié à la notion de «forme», l'Avocat général en déduisait que la distinction entre la «forme» et les «autres caractéristiques» ne serait plus pertinente [25]. L'absence de dispositions transitoires conforterait encore cette analyse, laissant à penser que le législateur communautaire a considéré que le régime juridique applicable était le même dans le cadre des deux Directives successives, apportant une simple clarification [26].

En toute logique, ayant proposé de confronter la marque *semelle rouge* de Louboutin au motif de refus absolu tiré de l'article 3, paragraphe 1 sous e) iii) de la Directive 2008/85, l'Avocat général s'est penché *in fine* sur la notion de «*forme qui donne une valeur substantielle au produit*». Il rappelait ainsi que cette appréciation devait reposer sur une analyse objective, destiné à démontrer que les caractéristiques esthétiques de la forme en cause exercent sur l'attractivité du produit une influence si importante que le fait d'en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché. Seule la valeur intrinsèque de la forme devrait dès lors être prise en considération, sans aucun égard pour la réputation de la marque de son titulaire [27].

Au cas d'espèce, l'on pourrait en déduire que la réputation dont jouissent les chaussures Louboutin serait sans incidence, le débat devant exclusivement porter sur le fait de savoir si l'usage d'une semelle rouge est, dans l'absolu, de nature à conférer sa valeur substantielle aux souliers. La réponse semble alors devoir tendre vers la négative.

Les juridictions françaises ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce motif de refus absolu tiré de l'article L. 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3711ADS). Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé que la valeur donnée par la forme au produit peut être considérée comme substantielle lorsque cette valeur esthétique est susceptible de déterminer le choix du consommateur ou lorsque la forme est déterminante de l'acte d'achat et donc de la valeur commerciale du produit en cause [28]. S'agissant des fameux stylos BIC, il a alors relevé qu'il n'avait pas été établi que l'objet en cause aurait été conceptualisé à l'origine comme un objet d'art appliqué et a jugé que «*le fait qu'il ait une forme reconnaissable ne signifie pas que cette forme donne une valeur substantielle au produit, s'agissant d'un stylo à encre jetable dont les qualités principales selon l'étude d'opinion versée [...] sont le rapport qualité-prix, le prix, la simplicité et la durée d'utilisation, ou encore le confort d'écriture ou la bonne réputation*» et non l'esthétisme. Ce motif de nullité est également écarté lorsque le produit n'est pas recherché pour son apparence ou sa présentation mais pour ses qualités gustatives [29] ou lorsque, s'agissant de produits cosmétiques, l'odeur et la texture sont déterminantes [30].

En revanche, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, s'agissant d'une montre de marque «Icewatch», que «*si force est de constater que le signe en cause comprend, outre une forme de montre, l'élément verbal 'ICE' apposé sur le cadran de la montre, il n'en reste pas moins que*

l'élément dominant est constitué par la forme du produit qui confère sa valeur substantielle à celui-ci [...]» [31]. De la même manière, ce sont les surpiques et coutures des jeans G-STAR qui confèrent une valeur substantielle au produit, privant donc cette société de la protection du droit des marques [32].

S'agissant plus spécifiquement des marques *semelle rouge* de Louboutin, la cour d'appel de Paris a écarté ce motif de nullité après avoir relevé que la défenderesse n'avait pas démontré que les éléments composant la marque (à savoir le recours à la couleur rouge apposée sur la semelle extérieure de la chaussure à talon haut) aurait conféré aux produits concernés leur valeur substantielle et que «*cette valeur ne résulterait pas de la qualité intrinsèque des chaussures, matérielle ou esthétique ou de leur succès auprès d'une clientèle célèbre*» [33].

III - Marque *semelle rouge* ou la condition de représentation graphique en débat

L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 2 de la Directive 2008/95 posent l'existence d'une «représentation graphique» du signe dont la protection est recherchée comme condition de validité de la marque. A cet égard, l'arrêt «Sieckmann» de la CJUE [34] a dit pour droit que cette représentation graphique doit permettre au signe d'être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude. Cette exigence a ainsi pour fonction de déterminer l'objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire. La représentation graphique s'entend donc d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Le respect de cette condition a longtemps représenté un écueil dans la protection de la marque *semelle rouge* de Louboutin, devant les juridictions françaises notamment. Certains opérateurs économiques ont en effet concentré leurs attaques sur ce fondement afin de tenter de faire invalider les enregistrements qui leur étaient opposés. Cette stratégie s'est révélée payante ; dans un premier temps, en tout cas.

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris, d'avoir fait droit à la demande de nullité de la marque française semi-figurative n° 3067674 suivante, désignant des chaussures en classe 25 :



Il résulte de la lecture de l'arrêt de la Haute Juridiction du 30 mai 2012 [35] et de l'arrêt d'appel du 22 juin 2011 [36] que, le signe revendiqué désignant une semelle de forme tridimensionnelle, seule une image en perspective aurait été susceptible d'en permettre la représentation graphique. Il était également reproché au dépôt en cause de ne pas permettre de déterminer s'il désignait la face extérieure ou la face intérieure de la semelle. Enfin, reprenant à son compte les enseignements de

l'arrêt «Libertel» [\[37\]](#), s'agissant de la couleur rouge revendiquée, la cour d'appel a jugé que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une définition au moyen d'une référence permettant de l'identifier avec précision, alors au surplus que cette couleur n'était pas uniforme sur l'ensemble de la semelle. La Cour de cassation a donc approuvé la cour d'appel d'avoir jugé que *«ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l'objet d'une représentation graphique lui permettant d'être représentée visuellement et qu'aux termes d'une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif»*.

C'est donc à raison que, infirmant le premier jugement [\[38\]](#), la cour d'appel a jugé que le signe tel que déposé *«ne possédait pas lui-même les propriétés de clarté, d'exactitude, de précision, d'intelligibilité et d'objectivité et de caractère de distinctivité requis pour qu'il puisse être reconnu comme une marque valable»*.

Rappelons à cet égard que l'article R. 712-3 du Code de propriété intellectuelle ([N° Lexbase : L5469I3X](#)) prévoit la possibilité d'associer une brève description au dépôt. Si cette description est facultative au sens de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992 ([N° Lexbase : L4463KS4](#)) et n'est en principe prévue qu'à des fins exclusivement documentaires, elle peut néanmoins avoir une incidence juridique lorsqu'existe un doute sur l'objet de la protection généré par la représentation du signe et pour identifier les éléments caractéristiques du signe protégé [\[39\]](#). En l'espèce, la description du dépôt n° 3067674 ne présentait qu'un intérêt limité puisqu'elle se limitait à la mention *«Semelle de chaussure de couleur rouge»*.

En revanche, pour ses dépôts ultérieurs ou *«nouvelle formule»*, Louboutin systématiquement la précaution d'associer une mention devenue de style : *«La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque»*. L'intérêt de cette précision a déjà été confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 12 juin 2018 précité, qui en a expressément fait état pour écarter le motif de refus tiré de l'article 3, paragraphe 1 sous e) iii) de la Directive 2008/85.

Avant même qu'il n'ait été édicté, les marques *semelle rouge* de Louboutin se sont ainsi conformés au Règlement d'exécution (EU) 2017/1431 du 18 mai 2017 ([N° Lexbase : L5965LGZ](#)) [\[40\]](#) ayant consacré la catégorie des *«marques de position»* en spécifiant la représentation qui doit en être faite dans le cadre du dépôt : *«lorsque la marque est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit (marque de position), elle est représentée par la soumission d'une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement sont visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées. La représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits»* [\[41\]](#).

Les marques *semelle rouge* de Louboutin *nouvelle formule* ont alors passé avec succès leurs premiers tests judiciaires, l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris [\[42\]](#) ayant confirmé la validité de la marque figurative française n° 3869370 déposée et enregistrée le 25 octobre 2011 pour désigner en classe 25 des *«chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques»*.

Alors que, une nouvelle fois, les débats portaient sur le respect des exigences posées à l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle et que la défenderesse reprochait notamment à la représentation graphique du dépôt de porter «*sur un exemple ou une déclinaison du signe*», la cour d'appel de Paris a jugé que, au regard des éléments graphique [43] et littéraire [44] du dépôt, le signe était clairement et précisément défini par la combinaison d'une couleur spécifique et de l'emplacement tout aussi spécifique de cette couleur sur la semelle extérieure d'une chaussure à talon haut. Pour la cour, le recours à des pointillés permettait notamment de délimiter clairement l'emplacement de la couleur rouge, recouvrant seulement la partie extérieure de la semelle de la chaussure, à l'exception du talon.

La cour a par ailleurs considéré que la variété de chaussures à talons hauts ne pouvait altérer la clarté, la précision, l'intelligibilité, l'objectivité et la stabilité de la représentation graphique, écartant donc la critique tirée du caractère d'une idée ou d'un simple exemple.

Les résultats parfaitement opposés auxquels sont parvenues les juridictions françaises dans ces deux affaires illustre le soin tout particulier et stratégique qu'il convient d'apporter à la préparation de la demande d'enregistrement de la marque.

Paradoxalement, les marques *semelle rouge* de Louboutin *nouvelle formule* bénéficient d'une protection bien plus large que les anciens dépôts qui, eux, ont été annulés. Ces derniers, désignant un modèle de semelle rouge bien particulier, sur lequel étaient de surcroît apposées les mentions «Christian Louboutin», «Vero Cuiro» ou encore «Made in Italy», cette marque n'aurait en toute hypothèse *a priori* pas permis à Louboutin de s'opposer à n'importe quel usage d'une semelle rouge pour des chaussures à talons hauts, ainsi que cela était pourtant son objectif [45]. C'est ainsi que, bien qu'ayant écarté la nullité de la marque (ce sur quoi il a été censuré par la cour d'appel), le tribunal de grande instance de Paris a débouté Louboutin de ses demandes au titre de la contrefaçon compte tenu des différences portant sur «*l'élément distinctif d'importance*» qu'est l'inscription [46].

De là à considérer que l'annulation de la marque *semelle rouge* de Louboutin *N ancienne formule* par les juridictions françaises a finalement été bénéfique à Monsieur Louboutin, il n'y a qu'un pas... ou une chaussure.

On l'a vu, la modification des textes communautaires à l'occasion de la réforme du «Paquet Marques» de décembre 2015 visait notamment à accompagner la consécration de certaines catégories de marques dites «non-traditionnelles», jusqu'alors simplement reconnues par la jurisprudence. L'on assiste donc à l'adaptation des textes à ces nouvelles catégories de marque, afin de lever certains freins à leur enregistrement.

La suppression de la condition de «*représentation graphique*» participe clairement de ce mouvement. Une exigence de représentation «*au moyen de la technologie communément disponible*» y sera désormais substituée. Il n'en reste pas moins que les signes devront continuer à être représentés d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective [47], conformément aux exigences requises par la jurisprudence «Sieckmann» précitée.

* * *

*

L'un des points saillants de la réforme du «Paquet Marques» de décembre 2015 a porté sur l'élargissement du refus d'enregistrement aux signes constitués exclusivement par la forme «*ou une autre caractéristique*», qui donnent une valeur substantielle au produit. Aussi, il fait peu de doute que la décision de la Cour de justice aurait été rendue dans un sens différent sous l'empire des nouvelles dispositions réglementaires.

Quoi qu'il en soit, l'arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de justice nous enseigne qu'une marque qui vise l'association d'une couleur déterminée à un emplacement spécifique, telle que la marque *semelle rouge* de Louboutin pour des chaussures à talons hauts, n'est pas constituée par la forme du produit. Alors que l'exigence de représentation posée par les textes vise à permettre aux tiers de déterminer avec précision l'étendue de la protection conférée par l'enregistrement, la marque *semelle rouge* apparaît donc paradoxale puisque ses contours, certes définissables, n'en restent pas moins non définis et abstraits. En revendiquant la protection pour un emplacement, Louboutin est parvenu à se voir reconnaître un monopole sur tous les types de semelle rouge de chaussures à talon haut, quelle que soit leur forme. Loin de porter sur un signe clairement et précisément identifié et immuable, l'acte d'enregistrement pourrait couvrir une infinité de signes, sous réserve qu'ils remplissent le double critère de la couleur déterminée et de l'emplacement spécifique. En résumé, la marque *semelle rouge* n'étant pas constituée par la forme du produit, elle en devient protéiforme.

Le recours aux pointillés au sein de la représentation de la marque est d'ailleurs intéressant. Alors que, pour les marques en trois dimensions, ces pointillés permettent de représenter les arêtes cachées d'un produit, leur présence permet ici d'éviter d'avoir à délimiter les contours du produit. Les pointillés ne servent donc plus à fixer les contours de ce qui n'est pas visible mais à éviter d'avoir à fixer les contours de ce qui n'est pas défini. En d'autres termes, ils remplissent peu ou prou une fonction de *disclaimers*.

Dans ce contexte, il nous semble que l'on ne peut pas totalement donner tort à l'appelant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2018 lorsqu'il reprochait à Louboutin de chercher à protéger l'idée d'une semelle rouge et d'avoir procédé au dépôt d'une simple déclinaison du signe [\[48\]](#). Dans son précédent arrêt du 22 juin 2011, la cour d'appel ne relevait-elle pas que, «*en réalité*», Monsieur Louboutin prétendait «*revendiquer en propre l'idée [...] de caractériser de manière systématique les modèles [...] par une certaine couleur de la semelle extérieure, un rouge vif 'qui claque', selon l'expression employée pour faire comprendre que cette couleur est faite pour attirer immédiatement le regard*» [\[49\]](#) ?

Quoi qu'il en soit, en l'état de la jurisprudence, Monsieur Louboutin est parvenu, à force de patience et de dépôts, à se voir reconnaître en Europe un droit exclusif particulièrement étendu sur un signe qui, à la différence des marques de position classiques, n'a pas de forme définie.

Cela étant, le droit exclusif conféré par le droit des marques permet uniquement d'interdire les usages «à titre de marque» du signe protégé. La marque *semelle rouge* de Louboutin ne saurait donc être opposée si la fonction décorative ou ornementale de la semelle rouge prend le pas sur sa fonction distinctive ; en d'autres termes, si la couleur rouge est utilisée à des fins simplement esthétiques. A titre d'exemple, le 5 septembre 2012, la cour d'appel fédérale de New York a débouté le chasseur de son action à l'encontre de Yves Saint Laurent au motif que les souliers litigieux

étaient entièrement rouges, semelles et chaussures, non sans avoir préalablement reconnu à la marque *semelle rouge* de Louboutin un caractère distinctif acquis par l'usage.

[1] CA Paris, Pôle 5, 1^{ère} ch., 15 mai 2018, n° 17/07124.

[2] CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16.

[3] CA Paris, 15 mai 2018, préc. ; dans le même sens, ayant jugé que la condition de représentation graphique était remplie, TGI Paris, 3^{ème} ch., 26 janvier 2018, n° 16/11903.

[4] Par souci de simplicité, les différents dépôts de marque de Monsieur Louboutin seront par la suite désignés sous le vocable *semelle rouge*.

[5] Les textes ne comportent pas de liste exhaustive des signes susceptibles de constituer des marques françaises ou de l'Union européenne.

[6] De même que l'article 4 de l'ancien Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 ([N° Lexbase : L0531DZ](#)), abrogé par le Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017 ([N° Lexbase : L0640LGS](#)).

[7] Trib. UE, 15 juin 2010, aff. T-547/08, points 19 et 22 ([N° Lexbase : A0951EZA](#)) ; «*la qualification d'une 'marque de position' en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence dans le cadre de l'appréciation de son caractère distinctif* (point 21) ; en ce sens, conclusions de l'Avocat général du 6 février 2018, point 64.

[8] CJUE, 4 octobre 2007, aff. C-144/06, points 36 et 37 ([N° Lexbase : A1649QDG](#)) ; CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, point 42 ([N° Lexbase : A1582IMK](#)).

[9] Trib. UE, 15 juin 2010, aff. T-547/08 préc., point 26 ; CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01 ([N° Lexbase : A9174B4K](#)), points 65 et 66.

[10] C. prop. intell., art. L. 711-2, *in fine* ([N° Lexbase : L3711ADS](#)) ; Règlement n° 207/2009, art. 7.3.

[11] EUIPO, 27 juin 2017, R 952/2014-4, point 60 ; dans le même sens, considérant que les contours et le dessin d'une semelle seront «*avant tout perçus comme un élément utilitaire, la semelle étant conçue pour assurer le confort de la marche, l'adhésion au sol et ainsi prévenir le risque de dérapage*», EUIPO, Chambre de recours, 29 août 2016, R 223/216-4, point 19.

[12] EUIPO, Département Opérations, 22 juin 2017, demande n°016436198 ; dans le même sens, EUIPO, Chambre de recours, 29 août 2016, préc. (point 20).

[13] CA Paris, Pôle 5, 2^{ème} ch., 6 avril 2018, n° 17/01742 ([N° Lexbase : A2941XK7](#)).

[14] CA Paris, 5 mars 2015, n° 12/000135.

[15] OHMI, Chambre de recours, R 1591/2013-1 du 28 mai 2014 ; OHMI, Chambre de recours, 16 juin 2011, R 2272/2010-2 : «*Ainsi qu'il résulte de l'expérience pratique généralement acquise, les semelles de chaussures à talons hauts sont généralement noires, marron ou beiges, et non d'une infinité de couleurs*' [...]. *On trouve, sur le marché, des chaussures de sport ayant une semelle de couleur vive, mais cela n'est traditionnellement pas le cas des chaussures à talons hauts*» ; cf. également [conclusions](#) du 6 février 2018, point 62.

[16] Conclusions du 6 février 2018, point 66.

[17] L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle prohibe quant à lui les «*signes constitués exclusivement par la forme [...] conférant (au produit) sa valeur substantielle*».

- [18] [Conclusions](#) du 22 juin 2017, points 26 et 54 ; conclusions du 6 février 2018, point 48.
- [19] Alors au surplus que certains signes peuvent être des hybrides de plusieurs types de marques (cf. conclusions du 6 février 2018, point 33).
- [20] Conclusions du 22 juin 2017, point 33.
- [21] Conclusions du 22 juin 2017, points 36 et 37.
- [22] Conclusions du 6 février 2018, point 19.
- [23] Conclusions du 22 juin 2017, point 41.
- [24] Cf. considérant 13 de la Directive 2015/2436 ([N° Lexbase : L6109KW8](#)) et considérant 10 du Règlement n° 2017/1001 ([N° Lexbase : L0640LGS](#)).
- [25] Conclusions du 6 février 2018, point 29.
- [26] Conclusions du 22 juin 2017, point 64 ; conclusions du 6 février 2018, point 42.
- [27] Conclusions du 22 juin 2017, points 69 à 72 ; ces précisions sont d'importance dans la mesure où la lecture de l'arrêt de la Cour de justice laisse apparaître que la juridiction de renvoi (*Rechtbank Den Haag*) considérait, pour sa part, que la semelle rouge donnait une valeur substantielle aux chaussures commercialisées par Christian Louboutin dans la mesure où cette coloration fait partie de l'apparence de ces chaussures, «*laquelle joue un rôle important dans la décision d'achat de celles-ci*» (point 16).
- [28] TGI Paris, 3^{ème} ch. 19 novembre 2015, n° 14/10531 ([N° Lexbase : A0068NY8](#)).
- [29] S'agissant des biscuits Mikado, CA, Pôle 5, 2^{ème} ch. Paris, 9 mars 2018, n° 16/24260 ([N° Lexbase : A5791XGL](#)) ; dans le même sens, CA Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 30 janvier 2009, n° 07/12419 ([N° Lexbase : A2173EDT](#)) ; pourvoi rejeté par Cass. com. 26 octobre 2010, n° 09-69.687, F-D [N° Lexbase : A0381GDH](#)).
- [30] CA Bordeaux, 5 novembre 2015, n° 14/00502 ([N° Lexbase : A7700NUQ](#)) arrêt cassé sur un autre point par Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-11.110, F-D [N° Lexbase : A4464WHS](#)) : «*S'agissant d'un fard à paupières tel que celui commercialisé par la société Bourjois, il convient de considérer que sa valeur substantielle résulte des composants, des couleurs et des propriétés du produit lui-même, et non de son conditionnement*».
- [31] TGI Paris, 3^{ème} ch., 31 mars 2016, n° 15/03632 ([N° Lexbase : A5258RIL](#)).
- [32] CJUE, 20 septembre 2007, aff. C-371/06 ([N° Lexbase : A3504DYG](#)).
- [33] CA Paris, 15 mai 2018, n° 17/07124.
- [34] CJUE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, points 46 à 55 ([N° Lexbase : A3717A4G](#)).
- [35] Cass. com. 30 mai 2012, n° 11-20.724, F-D ([N° Lexbase : A5315IMS](#)).
- [36] CA Paris, Pôle 5, 1^{ère} ch., 22 juin 2011, n° 09/00405 ([N° Lexbase : A1343HWN](#)).
- [37] CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, points 29 à 38 ([N° Lexbase : A9174B4K](#)).
- [38] TGI Paris, 3^{ème} ch., 4 novembre 2008, n° 06/16150.
- [39] TGI Paris, 3^{ème} ch., 16 mars 2017, n° 15/11131 ([N° Lexbase : A9684UEE](#)).
- [40] Applicable depuis le 1^{er} octobre 2017 et qui complète le Règlement n° 2017/1001.

[41] Article 3, paragraphe 3 sous d).

[42] CA Paris, 15 mai 2018, RG 17/07124.

[43] Représentation d'une semelle extérieure de couleur rouge.

[44] Mention du Pantone n°18.1663 TP et précision que *«le contour de la chaussure ne fait [...] pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque»*.

[45] Ainsi, la cour d'appel de Paris a relevé que, *«en réalité»*, Monsieur Louboutin prétendait *«revendiquer en propre l'idée [...] de caractériser de manière systématique les modèles [...] par une certaine couleur de la semelle extérieure, un rouge vif 'qui claque', selon l'expression employée pour faire comprendre que cette couleur est faite pour attirer immédiatement le regard»*.

[46] TGI Paris, préc. : *«Cette différence est très significative car le fait même que cette inscription soit constituée du nom de Christian Louboutin, particulièrement distinctif, permettant d'identifier clairement le produit, fait obstacle à tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, d'autant plus que le soulier Zara comporte, quant à lui, l'inscription Zara»*.

[47] Considérant 10 du Règlement n° 2017/1001.

[48] CA Paris, 15 mai 2018, préc..

[49] Sur le fondement du parasitisme, la cour reprochait par ailleurs à Louboutin de chercher à se voir *«conférer le pouvoir d'interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelle de couleur rouge»*, prétention qu'il estimait *«manifestement exorbitante»* ; la cour a donc refusé de lui permettre une *«appropriation perpétuelle (...) du concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge»*.

Cet article a été publié dans Lexbase, éd. aff., n°559

464787