

Protection d'un concept produit : la bouteille Ice Imperial de Moët & Chandon ou les écueils à éviter

Categories : [Actualités](#), [LexWine](#)

Date : mardi 17 mai 2016

En date du 8 Avril dernier le TGI de Paris a rendu une décision qui mérite un focus particulier dans la mesure où elle traite de façon relativement détaillée de la protection accordée aux marques tridimensionnelle et, par extension aux nouveaux concepts de produits.

De tout temps les sociétés et particulièrement les direction marketing ont crée de nouveaux concepts de produits...concepts dont la valeur aujourd'hui est un véritable sujet stratégique permettant aux sociétés de capter et, de conserver des parts de marchés sur un secteur donné...mais encore faut-il mettre en place en amont une réflexion stratégique, habile et globale autour du concept permettant de pouvoir sécuriser son pré carré...ce que MHCS semble avoir omis...

Rappel des faits : la société MHCS, société du groupe LVMH a procédé au dépôt en 2010 de la marque communautaire ci-dessus reproduite pour viser des vins mousseux, vins de Champagne. Cette marque a été enregistrée.

Suite à une saisie contrefaçon au sein notamment des locaux de la société Grands Chais de France, elle a assigné cette dernière ainsi que d'autres sociétés du groupe en contrefaçon, et en concurrence déloyale.

La société MHCS faisait à ce titre valoir que la marque déposée, divergeait très significativement de la norme des habitudes du secteur ne serait-ce que par ce qu'elle est constituée d'une bouteille de couleur intégralement blanche opaque et, que s'y ajouterait des éléments distinctifs et arbitraires de couleur doré, argenté et noire.

Les bouteilles contrefaisantes étant selon ses dires une imitation flagrante en ce qu'elles reprenaient un certain nombre de ces éléments dont la couleur blanche opaque.

Par ailleurs des actes de concurrence déloyale et de parasitisme étaient également reprochés à GCF notamment en ce qui concerne sa stratégie marketing, afin de construire autour de ICE IMPERIAL un univers à part entière, ses investissements colossaux et sa communication.

La question était donc de savoir si la société MHCS pouvait valablement opposer les droits qu'elle détenait via sa marque tridimensionnelle et, si en parallèle des actes de concurrence déloyale pouvaient être en effet reprochés à GCF.

Le TGI après avoir fait une analyse exhaustive de l'ensemble des éléments composant la marque de MHCS, a comparé ses derniers avec ceux repris par le groupe GCF...pour en conclure que si effectivement certaines caractéristiques de la marque étaient reprises par les différentes bouteilles incriminées en revanche, il convenait de s'interroger sur le point de savoir si cette reprise allait ou pas créer pour le consommateur de boissons alcooliques d'attention moyenne un risque de confusion sur l'origine des produits.

A ce titre, le TGI rappelle à MHCS que l'analyse de la distinctivité d'une marque ne doit pas être effectuée au même moment selon que la dite distinctivité est soulevée pour remettre en cause la validité du signe (analyse au jour du dépôt) que lorsque le défaut de distinctivité est soulevé pour caractériser l'absence de risque de confusion dans le cadre d'une action en contrefaçon (analyse au moment du premier acte de commercialisation argué de contrefaçon).

Or en l'espèce, il a été reconnu qu'à cette dernière date le recours à une bouteille opaque notamment blanc était courant pour les maisons de Champagne..dès lors à supposer même qu'au jour du dépôt l'usage d'une bouteille opaque blanche divergeait de la norme ou des habitudes du secteur, cet usage a perdu sa force distinctive en raison du recours massif sur le marché à cette caractéristique et, ne peut donc plus constituer un élément dominant permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle...le relais étant pris par les éléments verbaux dominants MOET&CHANDON incluses dans la marque permettant de rattacher le produit au titulaire de la marque sans ambiguïté !

Les éléments distinctifs dominants n'ayant pas été repris sur les produits incriminés, le grief de contrefaçon est donc écarté.

Concernant les actes contestés au titre de la concurrence déloyale, le TGI fait une analyse assez large de la liberté du commerce en ce qu'il a retenu que le fait de vouloir inscrire ses produits dans le mouvement de la mode et des tendances du moment ne saurait en soi être condamnable.

Et pour ce qui a trait aux actes de parasitisme, ils sont également balayés d'un revers de manche !en effet le tribunal retient que le fait de s'inspirer de la communication d'une marque célèbre de Champagne n'est pas en soi suffisant pour caractériser des agissements de parasitisme...et que faire passer des vins mousseux pour un produit de substitution au produit MOET destinés à une clientèle n'ayant pas les moyens de s'offrir des Champagne MOET n'est pas en soi répréhensible.

S'il n'est pas exclus que MHCS forme appel et, obtienne de la Cour une position sensiblement différente sur ces derniers griefs en revanche, concernant celui relatif à la contrefaçon, l'analyse retenue par le TGI nous amène à nous interroger sans cesse en tant que professionnel sur les moyens à mettre en œuvre afin de sécuriser et, donc rendre opposable un concept de produit...et il en ressort :



La nécessité absolue de dater lors de l'élaboration d'un nouveau produit l'état de la concurrence

De n'effectuer de dépôt à titre de marque que si ce dernier est en parallèle couplé à une véritable réflexion stratégique tenant notamment à la forme du dépôt à construire, au territoire de marque que l'on souhaite se réserver, à la veille qu'il est indispensable de conduire dès le lancement du produit, à la stratégie de réaction habile et surtout opérée dans le bon timing !

Céline BAILLET Conseil en Propriété Industrielle Cabinet Inlex IP Expertise