

La protection des Flagship Stores en droit français et européen : Approche de droit comparé

Mémoire de Recherche effectué sous la direction du professeur Jean-Pierre Clavier

Présenté et soutenu par Mademoiselle Sarah Levannier

Dans le cadre de l'obtention du diplôme de Master 2 en droit de la Propriété Intellectuelle.

Remerciements :

Je tiens tout d’abord à remercier le professeur Jean-Pierre Clavier pour son soutien et son travail en tant que directeur de mémoire. Sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce mémoire est à la fois la conclusion d’un Master 2 riche en enseignements et expériences, et de cinq années de travail universitaire. Merci d’avoir rendu ce travail possible.

Je remercie également Mickael Macé d’avoir pris sur son temps personnel pour m’écouter et me donner de précieux conseils tant sur le fond que sur la forme.

Merci à Evelyne Roux et au cabinet Regimbeau de s’être autant intéressé à mon travail et de m’avoir orientée dans mes conclusions et dans mes pistes de recherche.

Merci également à Maître Mari-Elise Taub du cabinet Stites & Harbinson aux Etats-Unis pour m’avoir éclairée à maintes reprises sur les questions de droit américain que je ne maîtrisais pas du tout.

Merci à La Biddle Law Library de l’Université de Pennsylvanie de m’avoir accueillie dans un établissement si prestigieux et de m’avoir donné accès à des ressources dont je ne peux mesurer la richesse.

Merci à toute ma famille outre Atlantique pour son accueil durant ce mois de recherches, ainsi que pour son soutien et ses encouragements depuis le début de mes aventures juridiques.

Merci à Myriam Hanniquet-Justamante pour les heures passées à relire mon mémoire, son soutien pendant ces cinq ans de faculté et les épreuves traversées ensemble.

Sommaire

Partie 1 : Le recours débattu au droit des marques dans la protection des Flagship Stores

Chapitre 1 : La reconnaissance de la protection des Flagship Stores par le droit des marques

Chapitre 2 : La convergence regrettable des solutions en matière de protection des espaces de vente

Partie 2 : L'optimisation de la protection des Flagship Stores

Chapitre 1 : L'existence de moyens alternatifs au droit des marques dans la protection des Flagship Stores

Chapitre 2 : La protection du Flagship Store par découpage de ses éléments et empilement des droits

Liste des abréviations

Accord ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
CA	Cour d'appel
C. civ.	Code civil
C. com.	Code de commerce
C. consom.	Code de la consommation
Cass. 1 ^è	Arrêt de la 1 ^o Chambre civile de la Cour de cassation
Cass., ass. plén	Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
Cass. Com	Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Ch. Civ	Chambre civile
CJCE	Cour de Justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de Justice de l'Union européenne
CPI	Code de la propriété intellectuelle
D.	Recueil Dalloz
DPMA	Deutsche Patent- und Markenamt (office allemand des marques et des brevets)
FTC	Federal Trade Commission
Gaz. Pal.	Revue La Gazette du Palais
JCP G	<i>JurisClasseur périodique</i> , édition générale (la Semaine juridique)
Mél.	Mélanges
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Paris	Cour d'appel de Paris
PI	Revue Propriétés Intellectuelles
Préc.	Précité
Prop. Industr	Revue Propriété Industrielle
TC	Tribunal de commerce
TGI	Tribunal de Grande instance
TTAB	USPTO Trademark Trial and Appeal Board
TTR	The Trademark Reporter
UE	Union européenne
USPTO	United States Patent and Trademark Office

Introduction :

1 - Jean-Marc Mousseron disait dans un de ses éminents articles que « *La présence d'une valeur économique derrière l'objet de chacune des techniques de propriété intellectuelle est, alors, significative de la présence d'un invariant de la propriété* »¹. Cette vision singulière du lien entre droit de la propriété et droit de la propriété intellectuelle rappelle sans aucun doute la nature toute particulière du Flagship Store, objet de cette étude. Il n'est pas possible de traiter ces locaux commerciaux comme de simples biens corporels, éléments du fonds de commerce. Plus que jamais, ils sont appelés à jouer un rôle important en droit, ce d'autant plus que la CJUE a récemment consacré la possibilité de les protéger par le biais du droit des marques.

Les Flagship Stores sont des biens corporels singuliers. Il n'est pas possible de les traiter comme la plupart des espaces de vente, en ce sens qu'ils sont le vecteur de l'image de marque de l'entreprise qui les possède. Celle-ci possède donc un immeuble dont la valeur économique est augmentée par le rôle qu'est appelé à jouer le Flagship Store dans la stratégie de communication des entreprises. Si sa position géographique a de l'importance, son aspect esthétique et ses caractéristiques en ont encore plus. Cette étude s'intéresse donc à la protection de ces magasins tout particuliers et dont le rôle ne cesse de prendre de l'ampleur.

2 - Il faut donc commencer par s'attacher à définir ces objets si singuliers. Les Flagship Store sont nés de la pratique marketing et appartiennent à la catégorie du marketing sensoriel, c'est-à-dire, cette nouvelle approche du marketing qui fait appel à tous les sens du consommateur : son odorat, son ouïe, sa vue... Ils sont directement inspirés du concept de Flagship². Le Flagship a un rôle de représentant. Il représente la qualité, la puissance, et désormais, la marque. Le Flagship a un rôle central à jouer dans la stratégie d'image de marque des entreprises. Sont d'abord nés les Flagship Products dont le plus célèbre aujourd'hui est sûrement l'iPod Nano de la firme américaine Apple. Puis sont nés les Flagship Stores, que les spécialistes du marketing définissent comme des « *magasins de grande surface dédiés à une marque et proposant une gamme très large des produits de l'entreprise en question (et exclusivement)*. Ce magasin se veut la vitrine de la marque à laquelle il est dédié ; il symbolise la matérialisation de son territoire, de sa mission, de son image, de ses valeurs, mais aussi une revendication tangible de sa notoriété »³. Cette définition marketing, si elle nous renseigne parfaitement sur la nature du Flagship Store, ne nous aide pas à cerner son appréhension par le droit.

Le Flagship Store est né aux Etats-Unis. Là-bas, il est protégé à titre de marque à travers le concept juridique du *Trade Dress*. Ce concept est né au XIX^e siècle et a été dégagé par la jurisprudence de la Cour Suprême qui s'est appliquée à le définir et à poser les règles de sa protection. Selon le Black

¹ J-M. Mousseron, *De la propriété comme modèle*, Mél. Colomer, Litec, 1993, p. 286

² Navires amiraux littéralement, souvent traduits par « navire porte drapeau »

³ Définition issu du Dictionnaire marketing en ligne : <http://www.ledicodumarketing.fr/definitions/Flagship-store.html>

Law Dictionary des termes juridiques américains⁴, le *Trade Dress* peut être défini comme « *L'entière apparence et l'image d'un produit comprenant des caractéristiques telles que la taille, la forme, la couleur et les combinaisons de couleurs, les illustrations et même la publicité spécifique et les techniques marketing mises en œuvre pour promouvoir sa vente* »⁵. Le *Trade Dress*, en France, correspondrait à l'image de marque d'une entreprise. Hervé Maccioni a proposé d'en apporter une définition juridique qui semble relativement pertinente au vu de cette étude. Il définit ainsi l'image de marque comme un « *bien incorporel constitué de l'ensemble des représentations qui tendent à singulariser, aux yeux du public, la notoriété commerciale d'une marque - ou de tout autre élément pouvant avoir une valeur économique -, et qui résulte de nombreux investissements (publicité, marketing, etc.). Le droit sur l'image de marque s'analyse en un droit de propriété* »⁶.

En s'inspirant de cette définition, il est possible de proposer une définition plus juridique du Flagship Store. Celui pourrait être défini comme un **bien corporel constitué par l'architecture intérieure et extérieure d'un local commercial et qui tend à singulariser, aux yeux du public, la notoriété d'une entreprise**. Cette définition indique sur la nature du Flagship Store, celle d'un immeuble et donc d'un bien corporel ouvrant l'accès à un droit de propriété au sens du code civil ainsi qu'au bénéfice du droit commercial en matière de local commercial, pouvant faire l'objet d'une protection à travers l'image de marque qu'il véhicule. Le Flagship Store serait un pan de l'image de marque et donc, le droit sur le Flagship Store serait un droit de propriété d'une nature inédite puisqu'il mêlerait à la fois le droit de propriété au sens du code civil, mais aussi le droit sur la propriété commerciale et le droit de la propriété intellectuelle. Bien qu'il puisse être défini, le Flagship Store n'en demeure donc pas moins difficile à saisir, ce d'autant plus qu'en droit européen, le concept de *Trade Dress* au sein duquel il est protégé outre-Atlantique, n'existe pas.

3 - Aujourd'hui, les entreprises revendiquent une protection de leur image de marque et par là même, de leurs Flagship Stores. Les sociétés, dont le budget le permet, sont de plus en plus nombreuses à investir les yeux fermés dans la construction de ces magasins. Le pari semble gagné sur le plan commercial, puisqu'ils attirent les clients, en leur proposant une expérience se voulant unique et inoubliable, transmettant en même temps, la volonté et le besoin d'acheter. Les Flagship Store sont un avantage concurrentiel indéniable ; le moyen pour les entreprises de reconnecter avec leurs clients, leur offrant une expérience concrète dans un monde dominé par internet et la floraison de l'e-commerce.

Le Flagship Store entre donc dans les moyens mis en place par les sociétés pour se faire concurrence. C'est à qui aura le plus beau et le plus grand de tous les Flagship Stores et en la matière, certains se sont donc permis de copier. L'exemple le plus connu est sûrement celui des *Fake Apple*

⁴ Dictionnaire juridique gratuit en ligne consultable à l'adresse <http://thelawdictionary.org> et proposant la définition suivante du *Trade Dress* : « *Visual impression that is made by totality of all elements used to package or present a service or good for sale giving it a recognizable look* ».

⁵ Traduction proposée par H. Maccioni in L'image de Marque : Emergence d'un concept juridique ?, JCP G n°21, 21 mai 1996, I 3934.

⁶ H. Maccioni in L'image de Marque : Emergence d'un concept juridique ?, préc.

Stores qui ont poussé en Chine et dont l'imitation était si réussie, que même les employés s'y étaient mépris. On sait qu'avec la libre concurrence vient la liberté de copier. La copie est inévitable et permise par principe ; elle existe depuis que la concurrence existe, c'est-à-dire, depuis l'époque gréco-romaine, lorsque la monnaie a été inventée. La tentation de copier son prochain a donc pour le moins toujours existé, et la consécration de la liberté du commerce et de l'industrie comme droit fondamental a corroboré le principe selon lequel la copie est libre.

Les idées d'une part, sont de libre parcours. Il est donc possible de reprendre une idée, et seule sa formulation concrète pourra éventuellement, faire l'objet d'une protection. D'autre part, la copie est le phénomène normal et inévitable menant à l'idéal de la concurrence pure et parfaite : un marché où les produits et les services proposés sont homogènes (ce qui implique une certaine identité) et où une multitude d'acteurs interagissent en toute paix. Sortis de cet idéal, les Flagship Store, au même titre que les autres signes distinctifs, sont au contraire le moyen pour les acteurs du marché de se distinguer les uns des autres. Dès lors, le premier réflexe du propriétaire sera de s'armer contre la copie. Comment procéder alors ? De nombreux moyens s'offrent à lui, mais tous n'ont pas la même efficacité.

4 - Depuis leur émergence dans les années 1970, les Flagship Stores ont fait l'objet de stratégies juridiques de protection diverses et variées. Aux Etats-Unis, la lente reconnaissance du *Trade Dress* a permis par la suite, une acception plus rapide de la protection de ces magasins. La difficulté dans la saisine de ces objets par le droit tient, comme on l'a vu plus tôt, dans le fait que le droit sur le Flagship Store est un droit de propriété complexe. Tout d'abord, le droit sur le Flagship Store est un droit de propriété au sens de l'article 544 du code civil. En effet, le Flagship Store étant un immeuble, il s'agit d'un bien corporel protégé par le code civil au titre du droit de propriété. *Usus*, *Fructus* et *Abusus* seront des prérogatives parfois partagées entre le propriétaire et le locataire ou encore le détenteur d'une hypothèque. Toute atteinte à la propriété sera sanctionnée, mais dans le cas présent, les atteintes à la propriété au sens civiliste ne sont pas celles qui vont nous préoccuper le plus.

Ensuite, le droit sur le Flagship Store sera un droit commercial au sens de « propriété commerciale ». L'élaboration d'un Flagship Store va soulever des questions de bail commercial, notamment si l'entreprise qui construit n'est pas celle qui ensuite occupe les lieux. Il se peut en effet qu'elle opte pour la solution du réseau de distribution et concède un bail commercial à son franchisé ou à un distributeur sélectif. Dans le cas où une filiale occuperait le Flagship en question, les questions de bail commercial seront à nouveau soulevées. Ces questions occuperont les stratégies de cession ou de nantissement du fonds de commerce, l'intégration d'un bail commercial sur un Flagship Store pouvant être un élément extrêmement valorisant de ce dernier. Cependant, ces questions ne nous préoccuperont pas dans cette étude qui s'attache uniquement à la dimension propriété intellectuelle et responsabilité civile du droit sur le Flagship Store.

Le droit sur le Flagship Store a également un pan économique, celui lié à l'image de marque et à sa protection. Il n'existe actuellement aucun outil spécialement calibré pour la protéger. Le droit positif

européen ne connaît pas de « droit à l'image de marque », contrairement à son voisin américain. Et même aux Etats-Unis, le droit sur *Trade Dress* est incomplet. Les entreprises vont donc devoir faire appel à divers outils pour protéger leur avantage concurrentiel. Que ces outils soient issus d'une logique civiliste, intellectualiste ou encore de droit de la consommation, un point commun les réunit : aucun n'a pour vocation première de protéger l'image de marque. La protection de l'image de marque revient à créer de la valeur ajoutée sur un élément marketing. L'entreprise à l'origine de cette valeur ajoutée, logiquement, va chercher à la préserver en conservant son avance dessus et donc, son monopole. Or, le droit de la concurrence actuel rejette le monopole. Seul le droit de la propriété intellectuelle l'accepte, mais demeure une exception que la CJUE s'attache à circonscrire précisément.

5 - La protection de cet avantage concurrentiel par le droit de la propriété intellectuelle et les droits annexes est particulièrement intéressante à étudier, ce notamment si l'on opte pour une étude de droit comparé, permettant de mettre en exergue les différences d'approche selon les systèmes de droit. Ainsi, le choix d'une approche entre le droit américain et le droit européen s'est fait au regard de la provenance du conflit né entre le DPMA et la société Apple. Ce conflit qui a introduit en droit européen le concept du Flagship Store est né d'une revendication par la société Apple qui demandait à protéger par le droit des marques ses Flagship Store, protection que le DPMA a refusé d'accorder. Ce litige a mis en avant une différence importante dans les visions américaines et européennes du droit qu'il nous semble intéressant de développer et d'étudier afin de pouvoir adopter la meilleure stratégie de protection possible.

Tout produit ou service peut désormais bénéficier d'une protection, tant du contenu (brevet, certificat d'utilité, certificat d'obtention végétale...) que du contenant (marque, droit des dessins et modèles). Si l'on en revient aux *Flagship Products*, notre célèbre iPod d'Apple ne serait pas aussi célèbre, mythique et incontournable, sans l'appui des droits de propriété intellectuelle qui en garantissent l'exclusivité à Apple. Cette exclusivité tant recherchée par les entreprises est le fil conducteur de leurs stratégies de protections. Leur fin ultime est de garantir l'exclusivité et l'absence de copie. Si Apple a tenté d'obtenir une identité de protection, les obstacles auxquels la firme a dû faire face sont d'une grande aide dans la compréhension des modes de fonctionnement des cours américaines et européennes.

6 - La protection des Flagship Stores soulève divers problèmes, notamment en matière de conflits de droits. En effet, ce problème classique de l'articulation entre droits de propriété intellectuelle et Liberté du commerce et de l'industrie, se répercute sur les Flagship Stores. Il y a un véritable conflit de droits fondamentaux à trancher et qui l'est souvent en cantonnant chaque droit à un champ d'application précisément défini. Les Flagship Stores viennent au contraire bouleverser cet équilibre : le droit sur les Flagship Stores étant en train d'émerger, il est difficile à classer et empreinte dès lors à toutes les catégories du droit. Le droit américain a choisi de l'intégrer au sein du *Trade Dress* qui est protégé au titre du droit des marques. Mais le droit européen ne connaissant pas le *Trade Dress* doit

s'en tenir à la lettre des textes et adopter des solutions qui, tout en n'entravant pas l'économie de marché, continuent d'encourager la concurrence.

Il semble que la solution adoptée aujourd'hui soit celle du droit des marques. La CJUE s'est calquée sur la décision de sa consœur américaine, bien que cette décision soit discutable. Ses avantages sont indéniables : il offre à un acteur économique la possibilité de bénéficier d'une protection potentiellement illimitée dans le temps. Le droit des marques n'a en effet pas pour but de récompenser la créativité de l'auteur, contrairement aux autres droits de propriété intellectuelle. C'est l'électron libre en la matière qui est pourtant une source de revenus immense pour les entreprises et une composante incontournable du marché d'aujourd'hui. Les marques sont devenues le moteur de la consommation. Les consommateurs se réfèrent à un signe, à une image et à une façon d'être, tous les trois véhiculés par l'image de marque de l'entreprise.

7 - Le droit des marques n'est pas le seul outil à la disposition des entreprises dans la protection des Flagship Store. Celles-ci peuvent recourir à divers droits de propriété intellectuelle. L'agencement du magasin peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Elle suppose cependant de répondre à la contrainte d'une éventuelle cession des droits par le créateur à la personne morale qui l'emploie. Il y aura donc un premier coût financier pour l'entreprise désireuse de protéger son Flagship Store. Par ailleurs, la protection par la propriété littéraire et artistique est source d'une certaine insécurité juridique liée aux critères de reconnaissance du droit d'auteur : l'originalité de l'œuvre, souvent traduite par « l'empreinte de la personnalité de son auteur ». Or, le Flagship Store semblerait plutôt se ranger dans la catégorie des œuvres fonctionnelles, plutôt que dans celle des œuvres distinctives⁷, catégories pour lesquelles on a pu observer une certaine « objectivisation de la notion d'originalité »⁸. L'originalité demeure une notion aléatoire, aléa que cherchent avant tout à éviter les acteurs économiques, notamment en cas de contentieux avec leurs concurrents.

Le droit des dessins et modèles, moins aléatoire, peut également être une alternative intéressante. Bien qu'il confère une protection plus courte, celle-ci semble être plus adaptée à la nature des Flagship Store : les dessins et modèles permettent de protéger l'aspect extérieur et intérieur d'un bâtiment. Toutefois, les dessins et modèles comme le droit d'auteur n'incluent pas la dimension commerciale que la marque introduit : ils ne protègent que les aspects ornementaux alors que la marque va protéger la garantie de l'identité d'origine des produits et services en cause.

Le droit des brevets peut être évoqué si l'élaboration du Flagship Store a donné lieu à une invention. Toutefois, nous avons fait le choix d'écarter une étude approfondie du droit des brevets dans cette étude car celui-ci tend à rester marginal dans les moyens de protection mis en œuvre par une entreprise pour protéger son espace de vente.

⁷ Cette distinction a été reprise par S. Chatry in Le concours de droits de propriété intellectuelle – Essai d'une théorie générale, Thèse, Nantes, 2011.

⁸ Voir S. Chatry, préc.

Enfin, il est possible d'avoir recours aux droits annexes à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire, au droit de la responsabilité civile et au droit de la consommation qui semble être la solution adoptée dès les années 1980 pour contourner le handicap posé par l'absence de droit propre à protéger l'image de marque. Ces moyens de protection alternatifs aux droits de la propriété intellectuelle semblent être des stratégies efficaces, qui, combinées aux solutions qui se présentent aux entreprises aujourd'hui, pourraient permettre d'obtenir une protection intéressante des Flagship Stores. La solution qui s'offre désormais aux entreprises est donc celle de l'optimisation juridique. Il va s'agir pour elles de piocher dans les différentes solutions qui leur sont proposées et de les combiner pour obtenir la meilleure stratégie juridique possible.

8 - Les Flagship Stores sont donc des objets récents, que le droit peine à saisir aujourd'hui, la preuve en étant que la question de la protection a dû être tranchée par la CJUE. Cette difficulté de saisine est accentuée par les différences de conception entre les systèmes de droit. **Tout l'enjeu aujourd'hui est donc de savoir comment protéger le plus efficacement possible un objet dont la nature juridique reste complexe à saisir.** Si la protection des Flagship Stores par le droit des marques est une solution discutable, il semble intéressant de se pencher sur l'efficacité des moyens de protection alternatifs mis à la disposition des entreprises et de s'inspirer des stratégies de protection des réseaux de distribution pour déterminer la meilleure manière possible de protéger ces espaces de vente si singuliers.

9 - Répondre à ce problème implique tout d'abord de se pencher sur l'étude de la nature des Flagship Store et de la solution dégagée par la CJUE, c'est-à-dire, celle de la protection des Flagship Stores par le droit des marques. Nous mettrons en avant les avantages et les inconvénients de cette solution et l'étudierons à la lumière du droit américain et du droit européen (**Partie 1**). Dans un second temps, il paraît intéressant de rechercher les moyens d'optimiser la protection des Flagship Stores à travers l'étude des moyens alternatifs au droit des marques pour les protéger et la comparaison des stratégies de protection envisageables de ces espaces de vente (**Partie 2**).

Partie 1 : Le recours débattu au droit des marques dans la protection des Flagship store

10 - Le Flagship Store étant un objet juridique relativement récent, sa protection par le droit des marques a dû passer par un processus de réflexion juridique relativement poussé. Dans quelle branche l'intégrer et à quelles conditions le protéger sont des questions que les juges et examinateurs des offices nationaux ont dû examiner avec précision. Sa protection par le droit des marques s'est acquise de manière différente aux Etats-Unis et en Europe, chaque continent disposant de sa propre logique et d'une façon de voir le droit qui lui est propre.

11 - Cependant, cette protection par le droit des marques ne fait pas l'unanimité. Nous étudierons donc dans un premier temps la façon dont les Flagship Stores ont pu obtenir une protection par le biais du droit des marques (**Chapitre 1**). Nous nous pencherons ensuite sur les points forts et les points faibles de cette protection qui, bien que présentant des défauts, ne doit pas pour autant, être totalement critiquée (**Chapitre 2**).

Chapitre 1 - La reconnaissance de la protection des Flagship store par le droit des marques

12 - Le Flagship Store est un concept marketing né des Flagships, navires amiraux censés représenter la puissance d'une flotte et d'une armée. Afin de mieux comprendre comment protéger un Flagship Store, il nous semble donc bon de prendre le temps de nous pencher sur l'émergence de ce concept et de son appréhension par le droit (**Section 1**). Nous étudierons ensuite l'obtention de sa protection par le droit des marques (**Section 2**).

Section 1 - L'émergence des Flagship store : de l'objet naval à l'objet commercial

13 - L'existence des Flagship Stores comme technique de promotion des ventes est récente puisqu'elle date de la fin des années 1970. Un parallèle historique peut cependant être fait avec les Flagship, ces navires amiraux qui ont inspiré les Flagship stores qui bénéficiaient déjà d'une protection par le biais du droit de la propriété intellectuelle lorsque celui-ci est apparu (**I**). Toutefois, les Flagship Stores ont introduit une dimension supplémentaire que les navires n'avaient pas, en faisant ainsi des objets difficiles à saisir par le droit (**II**).

I. Le Flagship avant le store ou la protection juridique du bateau avant celle du magasin

14 - Afin de mieux saisir le problème juridique qui se pose aujourd'hui en droit des signes distinctifs, il est important de remonter aux origines du Flagship Store. Si l'on s'intéresse à la racine du terme, et donc notamment au terme « Flagship », l'on peut remonter à l'époque des navires amiraux qui présentaient des caractéristiques similaires à celles des Flagship Stores aujourd'hui (**A**). Cela nous conduira inévitablement à nous pencher sur les moyens de protection de ces bateaux par le biais du droit de la propriété intellectuelle (**B**).

A. L'existence du Flagship, ancêtre maritime du Flagship store

15 - Avant qu'il y ait des Flagship Stores, il y avait des Flagships dont le but était de représenter la puissance de la flotte et du pays qu'il représentait. De même, le Flagship Store est aujourd'hui l'emblème des entreprises qui les construisent. Avant donc d'être l'objet commercial que l'on connaît aujourd'hui grâce à la publicité outrancière des grandes marques, le Flagship était un navire, mais pas n'importe lequel. La traduction française du terme Flagship est « Vaisseau amiral » car il s'agit souvent

du vaisseau choisit par l'amiral ou le commandant en chef de toute une flotte dans la marine, de part sa rapidité et sa puissance. Il s'agissait également du navire le plus gros et le mieux armé et son aspect ornemental devait l'en distinguer des autres. Toutefois, si le terme de Flagship est utilisé pour désigner l'ensemble du navire dont il est question, en anglais, ce terme désigne le pavillon du navire car jadis, chaque amiral possédait son propre pavillon personnel qu'il faisait hisser en haut du navire.

Ces caractéristiques ne sont pas étrangères aux actuels Flagship Store. Ceux-ci doivent en effet porter les couleurs de la marque, comme les bateaux hissent le pavillon et portent les couleurs de la nation qu'ils représentent. Le Flagship est construit pour sortir de la relation virtuelle qu'internet a fait naître et démontrer au client en quoi cette marque est plus puissante que la concurrente. Il s'agit en fait pour chaque Store, de conquérir le client et de le fidéliser, lui démontrant que le territoire dans lequel il se trouve est plus puissant que celui du concurrent. De même que le Flagship doit convaincre l'ennemi de la supériorité navale et militaire d'une nation, de même le Store se doit-il d'être un symbole architectural destiné à démontrer la puissance des empires économiques sur lesquels notre société de consommation est basée.

16 - Aujourd'hui, dans la marine marchande également, le terme de Flagship trouve un écho puisqu'il désigne le navire le plus emblématique de l'armateur, c'est-à-dire la personne qui équipe à ses frais un ou plusieurs navires marchands ou de pêche. Ainsi donc, les caractéristiques ornementales et techniques du Flagship ont une importance cruciale dans le domaine maritime. Somme toute, le Flagship se doit à la fois d'être un navire puissant et beau, tout comme le Store se doit d'être un magasin proposant une expérience unique au client, à la fois en terme de contact avec les produits vendus, mais aussi de temps passé dans l'enceinte du magasin. La puissance recherchée par les nations lorsqu'elles s'équipaient de Flagship est *in fine* similaire à celle que recherchent les entreprises lorsqu'elles font construire un Flagship Store. Il nous est donc ainsi possible de mieux comprendre le parallèle qui a été fait dans le monde marketing avec le domaine maritime. Désormais, le Flagship Store a à la fois un rôle important à jouer dans l'identité visuelle de la marque qu'il représente et à la fois un rôle à jouer dans la démonstration de la supériorité de la marque sur ses concurrentes.

B. La protection des Flagship par le droit de la propriété intellectuelle : une réalité saisie de longue date par le droit

17 - Avant que le problème de la protection par le biais de la propriété intellectuelle ne se pose pour les Flagship Stores, il s'est donc posé pour les navires. Très tôt, la course au plus beau navire a donné lieu à une course à la protection par le droit de la propriété intellectuelle. Le jeu de la concurrence ne connaissant pas de frontière, il a vocation à s'appliquer que l'on soit en matière commerciale ou en matière maritime. De même, la propriété intellectuelle ne connaît-elle pas de frontières sur ce point. On trouve donc sans difficultés, dans les bases de données de l'INPI ou encore du USPTO, des titres de propriété intellectuelle garantissant une protection juridique de ces navires. Les

formes de protection possibles connaissent cependant des variations si l'on se penche sur l'Europe d'une part et sur les Etats-Unis d'autre part.

18 - Il est possible en Europe de déposer un dessin et modèle pour l'extérieur d'un bateau ou pour certains de ces éléments ornementaux⁹. De même, l'agencement intérieur d'un bateau, s'il présente les caractéristiques nécessaires à l'obtention d'une protection par dessin et modèle, peut bénéficier d'une telle protection. Quant au droit d'auteur, il est également possible de protéger un bateau, que ce soit dans son intégralité ou dans certains de ces détails, à la condition que les éléments pour lesquels la protection est revendiquée présentent bien la condition d'originalité. Toutefois, la difficulté avec le droit d'auteur, pourra être sa preuve, difficulté résolue par le biais des enveloppes Soleau ou de dépôt des preuves de la création chez un tiers de confiance. Enfin, il ne faudrait oublier l'aspect technique qui, en matière de navire, est intimement lié à l'aspect ornemental, qui lui, pourra faire l'objet d'une protection par brevet si les caractéristiques de nouveauté et non-évidence sont remplies.

19 - Aux Etats-Unis, les coques de bateau peuvent faire l'objet d'une protection par Copyright ; celle-ci a été encadrée et précisée dans le « *Vessel Hull Design Protection Act* » de 1998¹⁰ et permet, au moyen d'un formulaire précis, de déposer la coque d'un bateau auprès des offices de *Copyright*. De même, l'extérieur d'un bateau peut faire l'objet d'une protection par *Design Patent* et ses éléments techniques peuvent être couverts par un brevet, sous réserve de satisfaction des conditions de nouveauté et de non-évidence. Contrairement au droit des dessins et modèles européen, il n'est pas possible de protéger l'intérieur d'un bateau par le biais d'un *Design Patent*. Il faudra alors se rabattre sur le droit d'auteur dans ce cas-là, dont la protection est acquise du simple fait de la création. La différence avec le droit européen en la matière, est qu'aux Etats-Unis, l'ancienne exigence de dépôt pour obtention du titre a conduit les autorités américaines à maintenir les offices de dépôt des créations. Il s'agit désormais de puissants alliés des créateurs afin d'obtenir une preuve de la date de leur création ainsi qu'une preuve de son existence en cas de litige.

II. La difficile saisine par le droit d'un concept commercial récent

20 - Il peut sembler paradoxal, au vu de la simplicité avec laquelle les navires peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle, de voir la complexité avec laquelle le droit s'est saisi de la protection juridique des *Flaship Stores*. Le transfert du concept maritime au concept commercial n'a donc pas été aisé. Les raisons de cette difficulté tiennent notamment à l'arrivée récente du concept dans les stratégies commerciales des entreprises. Le passage du maritime au commercial a en effet introduit une dimension supplémentaire **(A)** que le droit peine à saisir **(B)**.

⁹ La classe 1206 dans la base Dessins et modèles de l'INPI correspond à la classe des moyens bateaux et navires. De nombreux modèles de bateaux y sont annexés.

¹⁰ *The Vessel Hull Design Protection Act*, 28 octobre 1998, 17 U.S.C. Ch. 13.

A. Le passage du maritime au commercial, vecteur de l'introduction de la dimension d'identité visuelle dans les espaces de vente

21 - Bon nombre d'auteurs en marketing le rappellent¹¹, avant les années 1970, en Europe comme aux Etats-Unis, l'identité visuelle des entreprises ne se véhiculait pas ou peu par le biais de leurs agencements intérieurs. Dès lors, le concept même de Flagship Store n'avait pas vocation à exister. Mais avant cette nouvelle période de l'histoire du marketing, qu'en était-il des agencements de magasin ? Si le concept d'identité visuelle ou de « *dress code* »¹² a toujours existé en marketing et a très vite été reconnu juridiquement aux Etats-Unis, le concept de Flagship Store lui, est né bien plus tard. L'identité visuelle des espaces de vente n'avait en effet pas d'importance pour les entreprises ; dès lors, cet objet juridique qu'est le Flagship store n'existait pas et n'était donc pas saisi par le droit (1). Par la suite, les entreprises étant toujours plus avides de protection de leurs magasins, ont commencé à s'intéresser à l'importance de leur agencement et à rechercher une protection juridique (2).

1. *Le Flagship Store avant les années 1980, objet marketing et juridique inexistant*

22 - Avant les années 1970, hormis quelques rares exceptions, les espaces de vente étaient le témoignage d'un état d'esprit et n'étaient pas la priorité des grandes marques. Tout au plus retrouvait-on le code couleur apposé sur les produits plaqué sur les murs du magasin. La décoration et l'agencement n'avaient pas vocation à jouer le rôle de marque. Certes, le concept de *Trade dress*¹³ existait depuis longtemps aux Etats-Unis, mais s'appliquait plus aux produits vendus et lui-même et n'était pas reconnu par les autorités légales. Seules les grandes marques de luxe se préoccupaient de leurs espaces de vente ; mais là encore, sans la volonté de véhiculer une image de marque au sens d'une identité visuelle comme c'est le cas aujourd'hui. La seule préoccupation de ces grandes marques était de montrer à leurs clients qu'ils se trouvaient, non pas dans un magasin Chanel, Dior ou Hermès, mais qu'il se trouvait dans un espace dédié à la vente de produits de luxe. Le droit de la propriété intellectuelle n'avait donc aucun rôle à jouer à ce moment-là.

23 - La preuve de cette absence totale de préoccupation de l'identité visuelle – en ce qui concerne les espaces de vente – en Europe comme aux Etats-Unis, tient d'une part dans le fait que ces grandes marques utilisaient toutes une décoration intérieure plus ou moins similaire sans que cela ne gêne personne ; d'autre part, cette absence totale de préoccupation se traduisait juridiquement par

¹¹ Voir notamment T. Kent and R. Brow, *Flagship marketing : concept and places*, Routledge, 2009

¹² Le *Dress Code*, correspond à l'association de plusieurs symboles, matériaux, couleurs, mobiliers qui, dans leur ensemble, véhiculent l'identité visuelle d'une marque. Le *Dress Code* a été juridiquement reconnu à travers la protection du *Trade Dress*.

¹³ Le concept de *Trade Dress* renvoie à l'apparence générale et totale d'un produit destiné au commerce : le *Trade Dress* part de la marque et passe par le packaging, la configuration du produit, ses couleurs... Le *Trade Dress* n'a été véritablement reconnu aux Etats-Unis que dans la révision du Lanham Act de 1988. Par la suite, les espaces de vente ont été introduit dans le concept de *Trade dress*, tant et si bien que la Cour Suprême des Etats-Unis en est arrivée à le définir, dans un arrêt *Two Pesos, Inc ; v. Taco Cabana, Inc* de 1992, comme « *l'image générale d'un commerce* » (« *The total image of the business* »), démontrant la largesse du concept et sa difficile saisine par le droit.

l'absence de recours à un quelconque droit de propriété intellectuelle pour défendre cette décoration ou même à la concurrence déloyale. Ces grandes marques pouvaient certes avoir à utiliser des objets protégés par un droit d'auteur ou par un dessin et modèle, mais l'utilisation de ces objets n'avait en aucun cas pour but de subvenir à leur besoin de défendre une identité particulière.

Avant donc la naissance des Flagship Store, le droit n'avait donc pas besoin de se préoccuper du sort des agencements d'espaces intérieurs ; le problème ne se posait pas puisque l'objet juridique n'existait pas ; et la propriété intellectuelle s'en portait tout aussi bien. Pensée en effet comme étant à l'origine très cloisonnée, elle a dû cependant faire face à certains bouleversements au fur et à mesure des évolutions de la société : la théorie de l'unité de l'art de Mr. Pouillet d'une part a modifié profondément la conception romantique du droit d'auteur, faisant entrer dans le champ de sa protection, des créations dont les juges ont encore aujourd'hui du mal à évaluer l'originalité. De même, la protection des logiciels par le droit d'auteur plutôt que par les brevets a de nouveau affaibli le droit d'auteur, tant et si bien que face aux largesses du législateur, il s'en est trouvé affaibli. L'arrivée des Flagship Store allait donc poser de nouvelles difficultés, puisqu'elle allait insister sur le rôle de l'image de marque.

2. Une ouverture progressive du droit à l'image de marque

24 - Le droit a dû s'ouvrir, comme il l'a fait pour les logiciels ou les créations fonctionnelles, aux Flagship Store dès leur émergence. Les évolutions ne sont cependant pas rapides et sans difficultés. Aux Etats-Unis, l'ouverture s'est faite bien plus facilement et rapidement qu'en Europe¹⁴ où les juges restent très fermés à une protection par la propriété intellectuelle. Il a donc fallu trouver des moyens alternatifs à la protection très tôt. Les réseaux de franchises furent les premiers à s'intéresser à l'importance de l'agencement de leur espace de vente, intérieur comme extérieur. Loin du Flagship Store tel qu'on le connaît aujourd'hui cependant, les franchiseurs ont adopté un cahier des charges précis que les franchisés sont tenus de respecter, ce dernier leur laissant malgré tout, une liberté plus ou moins importante dans la décoration de l'espace de vente. Le rôle de l'identité visuelle est toutefois là, bien présent, mais dans un état d'esprit différent : ce n'est pas la suprématie du réseau ni l'expérience personnelle du client qui sont à l'honneur mais la volonté de laisser suffisamment d'indices aux clients pour qu'il ait l'assurance de se trouver dans l'un des espaces de vente du réseau. L'image de marque sert ici à garantir au client qu'il se trouve bien dans le réseau de franchise ; c'est la garantie d'identité d'origine des services proposés.

25 - Pour les franchiseurs, la protection de cette image du réseau se fait essentiellement par le biais du contrat et de l'action en concurrence déloyale. En effet, bien que le droit des marques ait une

¹⁴ Le fait que le droit dans les systèmes de Common Law soit basé sur la jurisprudence autant que sur les lois a permis à la Cour Suprême des Etats-Unis de prendre les devants et de commencer à protéger très tôt les Flagship store au sein du concept de « *Trade Dress* ».

importance toute particulière en droit de la franchise¹⁵, l'absence de droit sur l'image de marque en tant que tel empêche les franchiseurs, qui en sont conscients, de l'impossibilité de déposer un signe distinctif pour ce que le monde marketing appelle « *dress code* »¹⁶, et que le droit américain des marques appelle *Trade Dress*. Le *Trade Dress* est donc protégé par le biais de clauses diverses¹⁷ dans les contrats, ces clauses prenant le soin de gérer à la fois son utilisation par le franchisé pendant l'exécution du contrat et une fois le contrat rompu ou arrivé à son terme. La puissance du contrat va également se manifester en cas de litige puisque le juge sera tenu par les clauses imposées par le franchiseur. En cas de lacunes du contrat ou de litige portant sur un élément non couvert par une clause, le franchiseur disposera encore de l'action en concurrence déloyale pour obtenir gain de cause.

26 - Petit-à-petit, cette image de marque va se transformer et prendre une nouvelle définition : celle que les Flagship Stores veulent véhiculer. L'innovation marketing va faire prendre à la marque une nouvelle dimension que le droit n'a pas encore saisie et que les entreprises vont pourtant tenter de protéger. L'identité visuelle va jouer un rôle tout particulièrement important avec l'émergence des Flagship Stores. Les remèdes contractuels qui ne sont finalement que le produit de l'ingénierie juridique vont se révéler insuffisants pour les entreprises avides d'une protection spécifique ; celle du droit de la propriété intellectuelle.

B. Le dépassement du parallèle avec le milieu naval, révélateur des difficultés juridiques de protection

27 - Le Flagship Store ayant introduit une dimension commerciale incluant l'image de marque, le parallèle avec le naval se doit d'être dépassé pour mieux l'appréhender **(1)**. Toutefois, le juriste doit prendre garde à ne pas tomber dans l'extrême inverse et de fusionner les conceptions marketing et juridiques de la marque **(2)**. Il s'agit donc pour lui de demeurer dans cet équilibre délicat où les sphères juridiques et marketing interagissent paisiblement, sans pour autant fusionner.

1. La nécessité pour le juriste de dépasser le parallèle avec le milieu naval

28 - Le terme « Flagship Store » a été emprunté au vocabulaire marin mais ajoute une dimension que le navire n'a pas : celle de véhicule de l'image de marque. Si le navire véhicule la puissance et l'image d'une nation, celle-ci ne peut être protégée par le droit de la propriété intellectuelle, puisque chaque nation est fière de ce qu'elle est et qu'aucune n'a jamais songé à copier l'autre ; et quand bien même ce fut le cas, aucune n'irait en assigner une autre pour concurrence déloyale. De même, les

¹⁵ Selon M. Walkins, les marques sont la pierre angulaire des réseaux de franchise en ce sens qu'elles permettent aux franchiseurs de défendre leur réseau contractuellement et par le biais de l'action en contrefaçon.

¹⁶ Le *Dress Code* correspond à l'association de plusieurs symboles, matériaux, couleurs, mobiliers qui, dans leur ensemble, véhiculent l'identité visuelle d'une marque. Le *Dress Code* sera juridiquement traduit aux Etats-Unis par le *Trade Dress*.

¹⁷ Il s'agira par exemples de clauses d'interdiction d'utilisation de la marque après un certain délai suivant la sortie du réseau, d'une clause de non concurrence, d'une clause pénale...

entités territoriales ne peuvent déposer de marque à leur nom ou leur effigie, ce qui contribue à éloigner la dimension de droit des marques dans la protection des navires. Un Flagship store en revanche, va plus loin et cherche à promouvoir cette marque. Les entreprises s'attachent d'ailleurs à les multiplier, ce qui pour certains, remet le choix de terminologie en cause. Ryan Holiday¹⁸ explique ainsi que « *lorsque pour l'Amiral Lord Nelson, la possession d'un seul de ces vaisseaux était suffisante à satisfaire les besoins de sa flotte, l'on se demande pourquoi les grandes marques ont besoin d'en posséder de multiples exemplaires* »¹⁹. Il semble que les Flagship Stores deviennent des clones ; c'est pourquoi certains préfèrent employer le terme de Magasin Phare qui semble mieux correspondre à la réalité marketing. Il n'empêche que l'emploi du terme Phare enlève cette démonstration de puissance qui est si caractéristique des Flagship Stores.

29 - Ces discussions nous démontrent la difficulté à saisir le concept et par là même, les difficultés à le protéger juridiquement. Le premier des réflexes du juriste sera de qualifier ; or pour ce faire, il a le choix de s'appuyer, soit sur ce qu'il voit, soit de s'inspirer de ce que les praticiens des autres matières font. Il lui sera difficile de se fier uniquement à la qualification du monde marketing, puisque celle-ci manque de rigueur. Cependant, la référence au vocabulaire marin peut être un élément intéressant pour le juriste. Il serait possible d'exploiter le parallèle entre les terminologies pour savoir quels droits de propriété intellectuelle sont plus adaptés aux Flagship Stores et comment résoudre les difficultés juridiques qui se posent. La double fonction du Flagship Store (symbole de puissance et vecteur de l'image de marque) réduit cependant l'utilité du recours à un tel parallèle ; il semble être un bon appui, mais le juriste ne pourra s'en contenter, toutes les difficultés eussent déjà été résolues sinon.

2. La nécessité pour le juriste de se détacher des concepts du milieu marketing

30 - Le Flagship Store est un objet difficile à saisir pour le droit que les professionnels du marketing aimeraient faire entrer dans le champ du droit des marques. Cependant, la définition juridique de la marque tend à différer de la définition marketing. La dernière est bien plus large que la première puisqu'en propriété intellectuelle, la protection accordée est une exception à la liberté de copier, strictement encadrée par la loi. Au contraire, dans le domaine marketing, la marque rassemble tout ce qui, de près ou de loin, contribue à l'image de l'entreprise et à la promotion de ses produits ou de ses services. Il a donc paru évident que le Flagship Store soit une partie de la marque, en ce qu'il participe à la stratégie commerciale de l'entreprise qui le construit. Au contraire, en droit européen, les choses étaient moins évidentes. Entrent dans le champ du droit des marques, les signes, non contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, susceptibles d'une reproduction graphique qui garantissent l'identité d'origine des produits ou des services commercialisés. Cette condition n'est pas la seule à devoir être remplie. Certains signes ne peuvent ainsi être protégés au titre de marque, comme une couleur qui n'est accordée que dans de très rares cas, le dépôt d'une couleur à titre de marque pouvant

¹⁸

Ryan Holiday est un auteur en marketing, ancien directeur commercial chez American Apparel

¹⁹

« *When Amiral Lord Nelson was satisfied with a single flagship for his fleet, it is not clear why so many brands appear to require multiple examples* » - traduction proposée par l'auteur de ce mémoire.

créer un « *avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique* »²⁰ ; alors que dans le monde marketing, cette même couleur entrera dans le champ de la définition de la marque.

31 - Aux Etats-Unis, les définitions marketing et juridique semblent au contraire plus converger qu'en Europe. L'office américain des marques semble plus enclin à accorder la protection à toute sorte de signes et de sons, même des couleurs²¹, puisque cela entre dans le cadre du *Trade Dress*. La marque au sens marketing, rassemblerait tout ce qui entre dans le *Dress Code* dont la traduction juridique aux Etats-Unis, est la protection par le *Trade Dress*, sous catégorie du droit des marques. Les deux termes signifient somme toute la même chose, tandis que l'Europe ne s'est pas doté d'un tel concept. L'existence d'un concept de *Trade Dress* aux Etats-Unis, reconnu par la jurisprudence notamment, a semble-t-il, facilité la protection des Flagship Stores. Le droit des marques s'est alors imposé, bien que dans le cas du Flagship Store, la simple fonction de garantie d'identité d'origine des produits soit dépassée ; l'on protège alors la promotion d'un mode de vie, une expérience physique du consommateur qui va entrer dans un espace de vente. Protéger l'identité visuelle de l'entreprise revient à repousser les limites de la propriété intellectuelle, ce qui a été difficile pour la jurisprudence américaine, mais l'est encore plus pour la jurisprudence européenne.

32 - Les magistrats de la Cour Suprême des Etats-Unis ont donc posé des limites et exploré les possibilités de protection pendant des années, avant d'en arriver à des solutions qui ne sont toujours pas fixées aujourd'hui. Le concept de Flagship Store est donc difficile à saisir pour le droit et par là-même, la transition du concept commercial au concept juridique est difficile à faire pour le juriste. Les logiques américaines et européennes étant différentes, il ne faut pas être surpris des différences d'approches et des difficultés que son acception en droit de la propriété intellectuelle suscite. La protection des Flagship store par le droit des marques semble s'imposer désormais, mais cette protection ne semblait pas évidente en Europe.

Section 2 - L'obtention différée de la protection par le droit des marques

33 - L'arrivée des Flagship Stores dans la stratégie de communication des entreprises a amené de nouvelles questions sur le plan juridique. Les entreprises ont cherché à obtenir une protection par le droit des marques aux Etats-Unis, protection qu'elles ont obtenue de façon relativement facile en raison de l'existence d'un arrière-plan jurisprudentiel favorable (I). Toutefois, les cultures juridiques américaines et européennes étant différentes, cette protection par le droit des marques ne s'est pas obtenue de façon aussi facile en Europe où la vision du droit des marques, ainsi que l'arrière-plan juridique sont différents (II).

²⁰ CJCE, 6 mai 2003, *Libertel*, aff. C-104/01

²¹ Depuis l'arrêt *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995), la Cour Suprême valide les dépôts de couleur à titre de marque à la condition que son propriétaire soit en mesure de démontrer la signification secondaire du signe ainsi que sa capacité à identifier l'origine des produits ou des services pour lesquels la marque est revendiquée.

I. L'obtention logique de la protection aux Etats-Unis

34 - La transition américaine s'est faite de manière bien plus facile que la transition européenne. En effet, si le concept de *Trade Dress* s'est inséré difficilement dans la logique juridique (A), une fois celui-ci installé, son élargissement aux Flagship Stores n'a posé aucune difficulté aux juges et au législateur (B).

A. La lente acception de la protection juridique du *Trade Dress*

35 - Bien qu'aux Etats-Unis, le rôle de l'identité visuelle, et donc du *Trade Dress* ait débuté dès la fin de la Révolution industrielle, il aura fallu plus d'un siècle pour qu'il soit explicitement mentionné dans une loi fédérale. Le Common Law référait souvent les affaires relatives au *Trade Dress* au droit de la concurrence déloyale. Il a fallu attendre la fin du XIX^e siècle pour qu'une décision cite ce terme et la révision de 1988 du Lanham Act²² pour qu'il soit véritablement inséré dans la législation américaine. Mais l'insertion d'un simple terme n'a pas été suffisante à imposer le rôle du *Trade Dress*. En effet, il faut rappeler que les prémices du droit des marques aux Etats-Unis, sont nées du droit de la concurrence déloyale. La jurisprudence américaine a en effet commencé par considérer que parmi les actions en concurrence déloyale se trouvait l'atteinte au signe distinctif, c'est-à-dire, au droit de marque. Par la suite, le droit des marques est devenu une sous-division du droit de la concurrence déloyale et cette vision se retrouve encore aujourd'hui dans l'action en contrefaçon de marque.

36 - Cette conception du droit des marques a évolué lorsque les Etats-Unis se sont dotés d'une loi propre au droit des marques en 1870. Après plusieurs évolutions et changements, le texte final a été adopté en 1946. L'action en contrefaçon de marque a conservé l'empreinte du droit de la concurrence déloyale, celle-ci étant en fait la même que celle prévue pour toute atteinte à un droit de propriété ou en cas d'agissements déloyaux, avec cependant des conditions à remplir différentes. Le *Lanham Act* de 1946 n'autorisait pas les sujets de droit à déposer à titre de marque leur *Trade Dress*. Celui-ci était considéré comme un concept à part entière, bien qu'entrant dans la catégorie du droit des marques. En 1988, sans mentionner véritablement le terme *Trade Dress*, le Congrès élargit considérablement les possibilités de dépôt de marque en ajoutant à la loi les sons, les couleurs ou encore les marques tridimensionnelles. Ce n'est que dans l'amendement de 1999, après plusieurs décisions importantes rendues par la Cour Suprême, que le terme *Trade Dress* fait son entrée dans la législation. La doctrine américaine s'accorde toutefois à dire que ces amendements n'ont pas changé de façon significative

²² Le *Lanham Act* date de 1946 et ne comprenait aucune définition ni mention du « *Trade Dress* », tout comme les textes qui l'ont précédé, à savoir, une loi de 1870 déclarée inconstitutionnelle en 1878, remplacée par une loi de 1881, rapidement abrogée car inadéquate et à nouveau remplacée par un texte de 1905 qui sera maintenu en vigueur jusqu'au *Lanham Act*.

l'état du droit. Il s'agissait plutôt de la traduction de ce que la jurisprudence²³ avait établi depuis plusieurs années²⁴.

37 - C'est encore une fois grâce à la jurisprudence américaine que le rôle du *Trade Dress* va prendre de l'envergure. Alors que le terme même connaît une définition mouvante et que les experts eux-mêmes peinent à la définir, les juges sont confrontés à des questions qu'ils sont également en peine de résoudre : une couleur peut-elle être déposée ? Jusqu'où autoriser le dépôt des marques tridimensionnelles et à quelle condition ? Animée par la volonté de promouvoir la concurrence entre les acteurs du marché, la justice américaine élargit de plus en plus sa définition du concept de *Trade Dress*, cherchant à concéder aux entreprises une protection proche de ce que les directions marketing font entrer dans le concept de marque, facilitant ainsi, l'insertion du concept de Flagship Store dans le domaine des marques.

B. L'acception aisée de la protection juridique des Flagship Store

38 - Arrivé dans le monde marketing à la fin des années 1980, le Flagship Store doit désormais conquérir le monde juridique. Aux Etats-Unis, ce sera une chose simple, puisque celui-ci s'intègre dans le *Trade Dress* qui connaît alors un développement jurisprudentiel et légal important. Ainsi, la protection des espaces de vente par le droit des marques est acceptée sans trop de difficultés par le USPTO. Il est en effet possible pour les entreprises de déposer un concept de magasin à titre de marque pour le protéger, à condition bien entendu, de répondre aux exigences posées par la loi. Toutefois, au niveau du contentieux, les juges semblent être relativement exigeants, limitant dans un premier temps, la puissance de la protection des espaces de vente par le *Trade Dress*. Très rapidement cependant, un revirement de jurisprudence opéré par la Cour Suprême important pourra être observé.

39 - Ce revirement est à la fois l'une des décisions pionnières en matière de *Trade Dress* et une décision majeure qui influence encore aujourd'hui les juges des cours inférieures. Il s'agit de la décision *Two pesos, Inc. v. Taco Cabana*²⁵ rendue par la Cour Suprême le 26 juin 1992. La question posée au juge était alors de savoir si le *Trade Dress* (entendu en l'espèce comme sa façade, sa décoration intérieure et son aménagement) d'un restaurant pouvait faire l'objet d'une protection par le droit des marques. Avant cette décision, les juges avaient pour habitude d'exiger, pour qu'un *Trade Dress* soit protégeable, qu'il ait acquis une « signification secondaire »²⁶, la distinctivité en soi n'étant jamais acquise en matière de *Trade Dress*. Concernant une marque classique, cette seconde exigence signifie que pour que le terme (souvent une association de mots du langage courant) sur lequel la marque est revendiquée soit protégeable, il doit avoir acquis, aux yeux du public, une signification dérivée, c'est-à-

²³ Une des décisions les plus emblématiques de l'évolution des juges fut la décision *Ex Parte Haig & Haig, Ltd.* Rendue par la juridiction du USPTO en 1958. Il y a été décidé que la forme d'une bouteille de whisky pouvait être protégée comme marque.

²⁴ D. Gambino et W. Bartow, *Trade Dress : Evolution, Strategy and Practice*, Oxford, 2013, p. 16

²⁵ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (United States Supreme Court, 1992)

²⁶ En anglais « *secondary meaning* »

dire, une signification propre, conduisant le public, lorsqu'il entend ou visualise le terme en question, à faire le lien avec les produits vendus par le titulaire revendiquant les droits. Transposé aux marques tridimensionnelles, cette exigence revenait à vérifier que la forme pour laquelle la protection était revendiquée conduisait immédiatement le public, voyant cette forme particulière, à faire le lien avec l'entreprise qui l'exploitait.

40 - Cette exigence était souvent difficile à satisfaire, ce d'autant plus que la charge de la preuve de cette exigence reposait sur le titulaire des droits. La décision *Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc.* revient sur cette exigence. En l'espèce, la Cour Suprême approuve la Cour d'appel d'avoir considéré qu'une marque peut être protégée par le *Lanham Act* si elle est naturellement distinctive ou a acquis cette distinctivité par le biais de la signification secondaire. La décision *Two Pesos* a donc marqué un tournant important dans l'histoire du droit des marques américains. Depuis plus de 20 ans désormais, les grandes marques déposent leurs espaces de vente à titre de marque. Cette pratique bien ancrée dans la culture juridique américaine dénote par rapport à la culture française et européenne où d'une part, les Flagship Stores sont entrés bien plus tard dans la culture marketing et d'autre part, où les marques tridimensionnelles et le *Trade Dress* sont loin d'avoir la même faveur auprès des offices de délivrance des titres et des juges.

II. L'obtention plus délicate de la protection en France et en Europe

41 - En France, comme à travers le reste de l'Union européenne, la tendance était au refus d'une protection des agencements de magasin, et donc des Flagship Stores, par le droit des marques **(A)**. Cependant, la CJUE a récemment changé son fusil d'épaule en matière de marques tridimensionnelles. Elle qui d'ordinaire semblait poser maintes restrictions à l'obtention d'une protection par le droit des marques pour une forme, elle vient en matière de Flagship Store, donner presque toutes les permissions aux entreprises, bouleversant ainsi la vision du droit de la propriété intellectuelle adoptée par les Etats-membres **(B)**.

A. Le refus français d'accorder une protection : symbole de l'état du droit en Europe

42 - En France, sous l'empire de la loi de 1964²⁷, seul un produit ou son conditionnement pouvait être protégés par le droit des marques, excluant ainsi l'obtention d'une protection pour un magasin²⁸.

²⁷ Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964, article 1 : « Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque ».

²⁸ Voir notamment, Cass. Com. 29 fév. 1972, n°72-13.430 à propos du restaurant Courte Paille qui revendiquait à titre de marque, l'extérieur de ses restaurants. Les juges ont considéré alors que l'extérieur du local d'un restaurant ne constituait pas une marque à part entière, puisque le restaurant revendiquait cette marque pour des services et non pour des produits.

La loi excluait en effet de son champ d'application les prestations de services. L'article L. 711-1 du code de propriété intellectuelle²⁹, issu de la loi de 1991³⁰ les inclut désormais. Cependant, la jurisprudence restait frileuse à l'accord d'une protection aux espaces de ventes par le droit des marques. Les tentatives étaient rares, mais une affaire Séphora³¹ a néanmoins fait du bruit et est allée jusque devant la Cour de cassation dans les années 1990 où les Flagship Stores commençaient à fleurir.

43 - La Cour d'appel de Paris avait décidé dans un arrêt du 25 juin 1997³², que l'agencement du magasin n'était pas protégeable au titre du droit des marques au motif que le dépôt d'une marque tridimensionnelle représentant un espace de vente « *ne saurait sous peine de détourner le droit des marques de sa finalité, protéger à ce titre ce qui n'est autre que l'agencement et la décoration intérieure d'un magasin* ». Dans un arrêt du 11 janvier 2000³³, la Chambre commerciale avait ensuite eu à se prononcer sur l'affaire. Celle-ci rejette le pourvoi et la marque de la société Séphora est annulée. Elle décide en effet que « *la protection à titre de marque de la forme caractéristique d'un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt, est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause* ».

44 - Précisons sans plus attendre que cet attendu de principe n'exclut pas totalement la protection de l'agencement des magasins par le droit des marques ; la condition pour que celui-ci puisse bénéficier d'une protection semblant être le caractère précis et arbitraire de la forme. Les faits d'espèces conduisaient cependant à rejeter le droit des marques puisque la photo sur laquelle s'appuyait la société Séphora était en noir et blanc, avec peu d'éléments distinctifs, ne remplissant donc pas cette fonction de garantie d'identité d'origine de la marque³⁴. Néanmoins, il semble que la Chambre commerciale cherche à détourner les entreprises de l'usage de la marque comme protection de leurs espaces de vente.

Certes l'exemple est ici flagrant, mais l'on peut douter, en l'absence d'un concept aussi précis que le *Trade Dress* en droit européen, que celle-ci eut été différente en cas de présence d'éléments distinctifs. Il semble que les juges auraient penchés pour un autre fondement, mais auraient malgré tout annulé la marque. L'emploi de celle-ci pour protéger un magasin choque en effet dans les années 1990, alors, rappelons le, que le Flagship Store est un concept récent. De plus, l'on peut voir cette

²⁹ « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

³⁰ Loi n°91-7 du 4 janvier 1991, issue de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques

³¹ La célèbre chaîne de magasins avait en effet souhaité obtenir en France, la protection à titre de marque de l'agencement intérieur de ses espaces de vente. La société avait pour cela déposé une marque après de l'INPI en 1993. Cette marque fut validée par l'Institut français et Séphora entendit s'en prévaloir lorsque l'un de ses concurrents, la société Patchouli Valence, reprit son agencement intérieur et son code couleurs.

³² Voir Paris, 4^{ème} Ch. Civ. section A, 25 juin 1997,

³³ Voir Cass. Com., 11 janvier 2000, pourvoi n°97-19.605

³⁴ La Cour de cassation a précisé que dans le cas qui lui était soumis, la Cour d'appel avait relevé que « la marque litigieuse montre l'intérieur d'un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu'on puisse déterminer lesquels d'entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie » et que « certaines des formes identifiables sont purement fonctionnelles et nécessaires à l'exposition de produits de parfumerie, et que d'autres ne sont pas identifiables ». Ces constatations ont conduit la Cour d'appel à annuler la marque de la société Séphora pour défaut de caractère distinctif et la Haute Cour approuve ce raisonnement.

restriction à l'entrée dans le droit des marques des espaces de vente comme s'inscrivant directement dans la logique poursuivie par l'Union européenne : celle d'un marché tendant vers l'idéal de concurrence pure et parfaite où les droits de propriété intellectuelle restent une exception. Peu d'affaires concernant une marque et un espace de vente ont par la suite été soumises à la jurisprudence : il semblait donc que les professionnels se soient rabattus sur d'autres solutions.

B. Le bouleversement juridique opéré par la CJUE

45 - Suite à la décision rendue par la Cour de cassation, une période de calme juridique s'installe. Le droit des marques n'est désormais plus invoqué par les acteurs commerciaux qui emploient, pour protéger leurs espaces de vente, soit le droit d'auteur – avec peu de succès cependant³⁵ – soit le droit des dessins et modèles, soit le droit de la concurrence déloyale³⁶ ou encore le parasitisme³⁷ lorsque cela est nécessaire. Il semble néanmoins que le concept de Flagship store n'ait qu'une réalité limitée sur le plan du contentieux puisque l'image de marque joue encore un rôle très faible en droit de la propriété intellectuelle. Peu d'entreprises cherchent à lutter véritablement contre les copies de leurs espaces de vente. Le contentieux est maigre en Europe et il faut attendre que les Etats-Unis amènent cette tendance chez nous pour voir les choses changer. En effet, la plupart des évolutions de la propriété intellectuelle liées à des évolutions marketing ne proviennent pas des pays de l'UE mais des Etats-Unis, pays plus avant-gardiste et lanceur de tendance dans la plupart des domaines.

Alors qu'outre Atlantique l'obtention de la protection des espaces de vente par le droit des marques ne pose plus de problème et est même facilité depuis longtemps, en Europe, le concept de Flagship store qui continue d'émerger peine à trouver sa place au sein de la propriété intellectuelle. Le passage de l'objet marketing à l'objet juridique se fait plus lentement et les juges restent hésitants quant à la ligne directrice à adopter. C'est suite à l'affaire Apple que les Flagship stores vont obtenir un statut aux contours plus définis en droit de la propriété intellectuelle. La firme américaine a déposé en 2010 une marque représentant l'agencement de ses espaces de vente. Après plusieurs années de débats, la marque est enregistrée par l'office américain des marques et Apple se sert de l'arrangement de Madrid³⁸ pour obtenir une extension de la protection qui lui a été accordée sur le territoire des Etats-Unis en Europe. Toutefois, la firme fait face à la réticence de l'office allemand des brevets qui

³⁵ Voir CA Versailles, 11 oct. 2001, confirmé par Cass. 1^{ère}, 17 juin 2003, n°01-17.650 : « *Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel a souverainement estimé, [...] que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier [...]* ».

³⁶ Paris, 24 oct. 1964, SFEZ c. Soc. d'exploitation de la « Pizza Montmartre » - un restaurant italien avait été condamné après avoir imité la décoration intérieure ainsi que les menus de l'un de ses concurrents.

³⁷ TGI Paris, 3^e Ch., 1^{er} sect., 21 février 1996, SA FNAC et AL. c. Association des centres distributeurs Edouard Leclerc D., n°95/23863 - La mise en place d'« *espaces culturels* » au sein d'hypermarchés ne constitue pas une imitation de l'agencement intérieur des magasins de la FNAC.

³⁸ Arrangement de Madrid pour la protection internationale des marques du 14 avril 1891 dont la dernière modification est en date du 18 septembre 1979

refuse d'enregistrer sa marque. L'affaire vient devant le Bundespatentgericht qui préfère sursoir à statuer poser une série de questions préjudicielles à la CJUE.

46 - Quatre questions sont posées à la CJUE dans cette affaire :

→ Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que la possibilité de protéger le « conditionnement [d'un produit] » couvre également la présentation matérialisant un service?

→ Convient-il d'interpréter l'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, de la directive [2008/95] en ce sens qu'un signe qui reproduit la présentation matérialisant le service peut être enregistré comme marque?

→ Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que l'exigence de pouvoir représenter graphiquement la marque est remplie par un simple dessin ou avec des compléments comme une description de la présentation ou des indications de taille absolues en mètres ou relatives avec des indications de proportions ?

→ Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que le champ de la protection de la marque de service du commerce de détail s'étend également aux produits fabriqués par le commerçant lui-même?

47 - La CJUE écarte la dernière question et répond aux 3 premières dans un arrêt³⁹ qui marque un véritable tournant dans l'histoire du droit des marques. Alors que d'ordinaire les marques tridimensionnelles sont rares et d'obtention difficile, la CJUE décide sans la moindre hésitation et sans même passer par les conclusions d'un avocat général, que la marque revendiquée par la société Apple est protégeable. Elle dispose ainsi que « *la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu'elle soit propre à distinguer les services de l'auteur de la demande d'enregistrement de ceux d'autres entreprises et qu'aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s'y oppose* ».

La décision de la CJUE n'est pas en contradiction avec la décision Séphora qui avait rejeté la marque, notamment pour défaut d'imprécision. En effet la Cour de cassation française n'avait interdit en soi la protection des espaces de vente par le droit des marques. Cependant, les exigences posées par la Cour de cassation semblaient telles qu'aucune entreprise n'avait ensuite recherché la protection de leurs espaces de vente par le droit des marques. Dans l'espèce qui nous intéresse ici, la CJUE va aller jusqu'à assouplir de façon radicale les conditions de la protection, ouvrant ainsi le champ des possibles pour les entreprises en recherche d'une protection de leurs investissements.

³⁹ CJUE, 10 juillet 2014, affaire C-421/13

Conclusion du chapitre 1

48 - Du simple navire dont la protection juridique semblait presque évidente au concept marketing où la protection par le droit des marques induit des remises en question et des doutes de la part des juges, la protection des espaces de vente a connu une progression fascinante qui témoigne de la capacité du droit à se moderniser et à s'adapter à son temps. Une fois ce retour sur les origines du Flagship Store et les bases du problème posé, il nous semble intéressant d'adopter une approche plus critique de la solution de la Cour de Justice et de la Cour Suprême. Cela nous permettra d'observer et de comparer les points forts et les points faibles des raisonnements adoptés.

Chapitre 2 - La convergence regrettable des solutions en matière de protection des espaces de vente

49 - La protection des Flagship Stores par le droit des marques s'est imposée sans difficultés aux Etats-Unis, ce notamment en raison d'un paysage juridique – dessiné par la lente émergence du *Trade Dress* – favorable. Si donc la protection des Flagship Stores est facilitée et recommandée aux Etats-Unis, elle n'en demeure pas moins une solution présentant ses propres faiblesses (**Section 1**). En Europe, c'est le raisonnement inverse qui pourrait être adopté : si la décision de la CJUE est relativement critiquable, elle contient malgré tout son lot d'avantages qu'il ne faudrait oublier de souligner (**Section 2**).

Section 1 - Le recours au droit des marques facilité et recommandé aux Etats-Unis

50 - C'est parce que le droit américain des marques connaît et reconnaît le concept de « *Trade Dress* » que le Flagship Store peut y être protégé par une marque facilement. En effet, la volonté de la jurisprudence américaine de toujours élargir le droit des marques a conduit à une acception plus large des objets pouvant être protégés par la propriété intellectuelle (**I**). La protection par le droit des marques du Flagship Store semble donc aujourd'hui y être la plus recommandée et la plus prisée par les praticiens (**II**).

I. La recherche naturelle et perpétuelle d'un élargissement du droit des marques aux Etats-Unis

51 - Afin de comprendre pourquoi la protection par le biais du *Trade Dress* semble la meilleure solution possible aux Etats-Unis, il est nécessaire de se pencher sur la logique profonde qui articule le droit des marques aux Etats-Unis (**A**). Ainsi, celui-ci révèle le dynamisme d'une jurisprudence soucieuse de conformer le droit aux évolutions marketing (**B**).

A. La volonté américaine de suivre sa propre logique à l'origine d'un droit des marques singulier

52 - Ainsi que l'a rappelé brillamment le professeur Edward S. Roger en 1949, la marque ne se borne pas à une simple fonction juridique, elle a également une fonction sociale⁴⁰. Cette fonction sociale se traduit depuis des décennies dans la nécessité pour le consommateur, qu'il soit professionnel ou profane, de pouvoir identifier l'origine des produits et des services qu'il consomme. La fonction de garantie d'identité d'origine existerait donc depuis l'Égypte ancienne où les fabriquants de briques étaient tenus d'apposer leur nom ainsi que celui de l'esclave qui les avaient fabriqués dessus afin de pouvoir remonter à lui en cas de malfaçon. Cette nécessité de remonter au fabricant s'est exprimée au fil des âges et l'arrivée de la société de consommation et de l'image de marque a forcé les juges à élargir les frontières de cette fonction sociale.

L'éminent professeur nous explique parfaitement la logique suivie par les juges américains depuis l'élaboration du *Lanham Act*. Il considère en effet que le droit des marques s'oppose à la logique de monopole, contrairement à ce que considèrent les institutions européennes pour qui l'obtention d'un droit de marque équivaut à l'obtention d'un monopole. Certes, celui-ci est différent du monopole conféré par le brevet ou le droit de dessin et modèle, mais il n'en demeure pas moins une privatisation d'un signe. Pour Edward S. Roger, il ne peut y avoir de monopole car la marque sert à identifier les commerces et cette identification est l'essence même de la libre concurrence qui est elle-même à l'opposé du monopole⁴¹. La différence d'approche entre les deux continents est ici importante pour comprendre les difficultés qu'ont eues les juridictions européennes à reconnaître le rôle du droit des marques dans la protection des Flagship Stores.

53 - La différence de logique se poursuit si l'on regarde les fondements du droit des marques. Il est en effet fondé aux États-Unis, sur le droit de la concurrence. Celui-ci en a été la racine et c'est donc sous couvert de cette matière que le droit américain s'est ouvert aux Flagship Stores. La profondeur des liens entre le droit des marques et celui de la concurrence outre atlantique remonte aux origines du droit américain. La nécessité d'identifier procède de celle d'empêcher les situations de monopole sur le marché : tant que l'on peut mettre un nom sur celui qui fabrique, alors l'on pourra en mettre un sur ceux qui se regroupent et tendent vers cette situation qui est bannie depuis la loi anti-trust⁴².

Le droit des marques ne va pas sans le droit de la concurrence, l'action en contrefaçon de marque se confondant d'ailleurs avec l'action en concurrence déloyale dont elle découle. L'on pourra même souligner le fait que l'action en *Infringement* de marque est l'une des premières actions à être née du droit de la concurrence américain, mais également à s'être singularisée, preuve du rôle central du droit des marques aux États-Unis. Ce récapitulatif de la logique américaine de comprendre

⁴⁰ E. S. Rogers, *Lanham Act and the social function of Trademark*, 1949

⁴¹ « Identification of Businesses and goods is the essence of free competition and the opposite of monopoly. There is no point in indicating the maker of goods if there is only one » - E. S. Rogers, préc.

⁴² Sherman Anti-Trust Act, 2 juillet 1890, 26 Stat. 209, 15 U.S.C. §§ 1-7

maintenant, en quoi la jurisprudence américaine a fait du droit des marques, un instrument privilégié pour protéger les Flagship Stores.

B. Une définition dynamique, fait d'une jurisprudence abondante

54 - Que l'on ne s'y méprenne pas, le droit américain des marques ne s'est pas ouvert d'un claquement de doigts au *Trade Dress*, et donc aux Flagship Stores⁴³. C'est cependant la volonté de promouvoir toujours plus la compétition entre les entreprises qui a poussé les magistrats de la Cour Suprême à internaliser ce concept et même d'en faire un objet juridique à part entière. En effet, bien que la protection du *Trade Dress* se fasse par le biais du droit des marques, il n'en demeure pas moins que celui-ci constitue une sous-catégorie à part entière de la matière puisque la distinction est faite entre les marques classiques et les *Trade Dress*. Le *Trade Dress* a donc des aspects communs avec les marques classiques mais a également, au fil de la jurisprudence, développé des aspects propres, visant à lui assurer une protection optimale et sur mesure.

Cette ouverture qui a pris de longues décennies, n'en demeure pas moins une démonstration de la logique qui anime les juges américains. Ceux-ci ont pu exprimer à plusieurs reprises et notamment dans la décision *Two Pesos*⁴⁴, leur vision du droit des marques qui correspond en tous points avec celle exposée par le professeur Roger. De nombreuses décisions ont suivi la décision *Two Pesos* mais celle-ci demeure la plus caractéristique en matière de Flagship Store. Il convient pour comprendre le dynamisme américain d'élargir le champ d'étude et de se pencher sur la jurisprudence en matière de *Trade Dress* en général. Les décisions qui ont suivi la décision *Two Pesos* ont, d'une manière générale, assoupli considérablement les possibilités de recours au *Trade Dress* tant et si bien que la plupart des entreprises en déposent aujourd'hui.

55 - La volonté de la jurisprudence est donc de s'adapter aux évolutions du marketing. Cette volonté semble contagieuse puisqu'elle a conduit le Congrès américain à réviser le *Lanham Act* à la fin des années 1990 pour intégrer explicitement le concept de *Trade Dress*. La plupart des auteurs contemporains saluent par ailleurs l'existence d'un tel concept et les praticiens encouragent les entreprises à y avoir recours. La protection y est d'autant plus simplifiée qu'aux Etats-Unis, le droit de marque naît du seul fait de l'exploitation du signe à titre de marque. L'enregistrement de celle-ci, bien que fortement conseillé, devient alors une formalité à titre probatoire et permettant de faire respecter son droit, plus qu'un acte donnant naissance à des droits nécessaires au bon fonctionnement du marché.

Le dynamisme de la jurisprudence américaine et sa volonté d'avoir un droit le plus proche des pratiques commerciales sont des atouts bénéfiques pour les entreprises pour qui la protection d'un

⁴³ Voir Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe I

⁴⁴ *Two Pesos, Inc., Petitioner, V. Taco Cabana, Inc.*, (91-971), 505 U.S. 763 (1992), préc.

Flagship Store doit automatiquement passer par le droit des marques, le droit de la concurrence déloyale y étant bien moins efficace qu'en Europe. Toutefois, l'envers de la médaille dévoile un dynamisme source de difficultés que les juges peinent à résoudre.

II. Un concept mouvant, toujours source de nouvelles difficultés

56 - Le concept de *Trade Dress* est un concept extrêmement mouvant, à la fois sur le plan juridique (B) et à la fois à cause des nouvelles tendances artistiques qui se dégagent, compliquant ainsi la tâche des examinateurs qui doivent notamment apprécier l'exigence de distinctivité en matière de marque (A).

A. Les difficultés liées aux tendances artistiques

57 - La réalité semble être idyllique chez nos voisins outre atlantique, mais il ne faudrait oublier que le concept de « *Trade Dress* » suscite chaque années de nouvelles et nombreuses difficultés que les juges sont bien en peine de résoudre. Le cas d'Apple est relativement intéressant en ce qu'il symbolise l'une des difficultés majeures qu'ont les juges aujourd'hui à évaluer la distinctivité d'une marque. En effet, il a fallu trois années de batailles avec l'Office américain des brevets pour que la firme obtienne la protection à titre de marque de son magasin porte-drapeau, le fameux Apple Store que l'on retrouve dans les « *Mall* »⁴⁵. La difficulté majeure à laquelle étaient confrontés les examinateurs était de savoir si le design minimaliste dont se revendiquait la marque pouvait satisfaire l'exigence de distinctivité nécessaire à l'enregistrement d'une marque.

La société Apple a donc dû démontrer pendant trois ans que le design de ses magasins avait bien acquis cette distinctivité. L'enjeu était de taille puisqu'il s'agissait de lutter contre les « *Fake Apple Store* » qui émergent partout dans le monde, notamment en Chine où des contrefaçons de magasins Apple ont ouvert : le personnel y était habillé de la même manière que dans les véritables Apple Store, l'agencement, la décoration, le mobilier et le code couleur adoptés étaient identiques à celui utilisé par Apple, tant et si bien que même les employés croyaient travailler pour la firme de Cupertino. Lorsqu'en 2013 Apple a enfin obtenu sa marque, l'entreprise n'était pas au bout de ses difficultés. La marque ayant une protection nationale, il fallait qu'elle en demande l'extension via l'arrangement de Madrid, dans les pays où elle entendait être protégée, ce qui n'était pas chose gagnée, notamment à cause du fait que le concept de *Trade Dress* n'existe qu'aux Etats-Unis.

58 - Les nouvelles tendances artistiques sont donc une source de difficultés pour les juges et les examinateurs du USPTO qui peinent, malgré la jurisprudence permissive de la Cour Suprême, à qualifier la distinctivité des marques qui leur sont soumises. Cette difficulté des juges et examinateurs

⁴⁵ Centres commerciaux

américains nous renvoie à une difficulté similaire en Europe, rencontrée notamment dans l'affaire Séphora⁴⁶. La tendance artistique minimaliste dévoile cependant un autre problème : le risque d'avoir des marques se ressemblant de plus en plus et donc, perdant de leur valeur. En effet, qui dit minimaliste, dit peu de décors, donc peu de détails qui feront qu'une marque est distincte de l'autre. Or, l'objectif du droit de la propriété intellectuelle est de conférer un monopole, autrement dit, une armure efficace contre les pratiques déloyales des concurrents. La nouvelle difficulté semble désormais tenir dans la recherche de l'équilibre entre la nécessaire puissance de la marque (sans quoi, cette protection risquerait de perdre trop de sa valeur et d'être délaissée par les entreprises) et la politique libérale de la Cour Suprême

59 - Cependant, la plupart des commentateurs sont assez positifs lorsqu'ils envisagent le futur du *Trade Dress*. Ils estiment que malgré ces mouvements artistiques de plus en plus minimalistes et où la marque perd de sa vigueur, le *Trade Dress* a un rôle important à jouer dans la stratégie juridique des entreprises car c'est lui qui garantit le meilleur rapport coût-avantage, puisque l'obtention d'une marque est le titre de propriété intellectuelle le moins cher aux Etats-Unis et que l'assouplissement de la jurisprudence qui se conforme là-bas de plus en plus aux concepts marketing, permet aux titulaires de droits d'obtenir le plus souvent gain de cause devant les juges.

B. L'existence de difficultés sur le plan juridique

60 - Sur le plan juridique pur, le concept du *Trade Dress* pose des difficultés aux magistrats que ceux-ci ont du mal à démêler. Certains auteurs sont même très critiques vis-à-vis de la Cour Suprême dans son arrêt *Two Pesos*, estimant que cet arrêt est plus intéressant pour ce qu'il ne dit pas que pour ce qu'il dit⁴⁷. La Cour n'a pas tranché de nombreuses questions notamment celle de la distinctivité inhérente⁴⁸ qui est une caractéristique charnière dans l'obtention de la protection par le *Trade Dress*. De même, la preuve de la distinctivité secondaire semble devoir répondre à des critères différents selon les cours, ce qui est source d'une certaine insécurité juridique.

La Cour Suprême n'a pas non plus tranché les difficultés liées aux interactions entre les droits de propriété intellectuelle. La frontière entre chaque matière n'est plus aussi étanche qu'elle l'a été par le passé. Ainsi, le droit d'auteur se rapproche du droit des dessins et modèles en droit européen. Ce dernier conserve des attaches importantes avec le droit des brevets aux Etats-Unis où il fait partie de la même branche. Chaque continent a ses propres règles mais celles-ci interagissent sans cesse dans un environnement mondialisé. De ce fait, même aux Etats-Unis, on retrouve un lien très fort entre droit des dessins et modèles et droit d'auteur.

⁴⁶ Voir Supra, affaire Séphora contre Patchouli Valence, Cass. Com., 11 janvier 2000, n°97-19605, préc.

⁴⁷ J. L. Dillon et M. Landau – *Two Pesos v. Taco Cabana: Still more interesting for what it did not decide*, TTR, vol 94, n°5, septembre octobre 2004

⁴⁸ « *Inherent distinctiveness* »

Les praticiens sont aujourd'hui en train de marcher sur des œufs en ce qui concerne les différents droits à mettre en œuvre. L'impact de l'existence d'un dessin et modèle sur un produit qui ferait ensuite l'objet d'une marque reste discuté. A plus forte raison, l'on peut se demander si un Flagship Store qui aurait d'abord été déposé à titre de dessin et modèle, peut par la suite être protégé à titre de marque. Certains soutiennent en effet qu'accorder une protection par le droit des marques à un objet ayant été protégé par le droit des dessins et modèles serait un détournement des fins du droit de la propriété intellectuelle, puisque le droit des marques apporte une protection potentiellement éternelle. Une partie majoritaire de la jurisprudence américaine semble néanmoins accorder la protection par le droit des marques à un produit qui a d'abord fait l'objet d'un dessin et modèle, que celui-ci soit expiré ou non. Mais une minorité résiste et demande même un amendement de la loi incluant l'obligation de transformer dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement, l'obtention de la protection par dessin et modèle en *Trade Dress*⁴⁹.

61 - De même, la question du rôle du droit d'auteur se pose. La frontière entre *Trade Dress* et *Copyright* semble encore plus floue que celle qui existe entre *Trade Dress* et *Design Patent*. La jurisprudence reste frileuse à se prononcer. Une seule décision peut aujourd'hui être recensée, décision qui a cependant posé plus de questions qu'elle n'en a résolue. Il s'agit de la décision *Milstein*⁵⁰ rendue en 1995 par la Cour d'appel pour le 2nd circuit. Le juge a décidé que « *tout comme le droit d'auteur ne protège pas les idées mais leur expression concrète, le droit du Trade Dress ne protège pas non plus une idée, un concept ou un type d'apparence général* »⁵¹. Cette décision n'a fait que dégager du champ du *Trade Dress* les objets qui, en temps normal, ne feraient pas l'objet d'un *copyright*. La Cour ne se mouille pas et les questions de la limite entre *Trade Dress* et *copyright* restent donc en suspend. Le juge semble cependant trancher, indirectement, en faveur d'un cumul possible des droits. Aucun contentieux n'a cependant été recensé jusqu'à présent, les cas où les litiges liés à des droits de propriété intellectuelle allant rarement jusque devant le juge aux Etats-Unis.

Section 2 - Le recours plus discutable au droit des marques en Europe

62 - En Europe, la protection par le droit des marques démontre une volonté des juges européens de faire converger nos solutions avec celles de nos voisins, alors même que la logique dont est pétri le droit des marques européen va à l'encontre de cette solution.

63 - Si les Etats-Unis n'ont pas montré la moindre réticence à la protection des agencements des espaces de vente par le droit des marques, il n'en a pas été de même en Europe comme on le sait. Les

⁴⁹ T. Saito, *Dressing Design Patents: A proposal for amending the Design Patent Law in Light of Trade Dress*, 89 J. PAT & TRADEMARK OFF. SOC'Y 682 (Août 2007).

⁵⁰ Jeffrey Milstein Inc. v. Greger Lawlor Roth Inc., 58 F.3d 27, 32 (2d Cir. 1995)

⁵¹ « *Just as copyright law does not protect ideas but only their concrete expression, neither does trade dress law protect an idea, a concept or a generalized type of appearance* » - traduction proposée par l'auteur de ce mémoire

offices européens semblaient très critiques à l'égard de la consécration d'une telle protection. Il n'en demeure pas moins qu'après la décision rendue par la CJUE dans l'affaire Apple, ces derniers vont devoir faire marche arrière et revenir sur leurs positions. Cependant, si la décision de la CJUE a des apports considérables en matière de droit des marques (I), elle n'en demeure pas moins critiquable (II).

I. Les apports de la décision de la CJUE

64 - La décision rendue par la CJUE a des impacts à la fois sur l'étendue du champ du droit des marques (A) et à la fois sur les possibilités contractuelles qui s'offrent aux acteurs du droit de la distribution (B).

A. L'ouverture du champ du droit des marques : une protection du Flagship Store facilitée

65 - La décision de la CJUE fait entrer dans le champ du droit des marques le concept des Flagship Store, ceci est un apport indéniable. *In fine*, cela revient à faire entrer une partie, infime certes, du concept de *Trade Dress* dans le champ du droit des marques. Toutefois, celui-ci ne prend pas la même importance qu'en droit américain où il est considéré comme une catégorie propre du droit des marques ; le concept de *Trade Dress* y est vu comme une sous-catégorie du droit des marques, lui conférant ainsi des règles propres. Les magistrats n'ayant eu aucune difficulté à intégrer dans le champ du *Trade Dress* le Flagship Store, il va de soi que la protection du Flagship Store par le droit des marques semblait une évidence aux Etats-Unis.

66 - En Europe en revanche, le Flagship Store est protégé en tant que marque à part entière et se voit donc attribuer les mêmes critères que les marques classiques, contrairement au droit américain où des critères spéciaux ont été aménagés pour sa protection. Cette différence de traitement s'explique parfaitement, bien qu'elle soit un peu gênante : en effet, le droit européen des marques ne connaît pas le concept de *Trade Dress*. Dès lors, il ne peut pas traiter les Flagship Stores de la même manière que son voisin outre atlantique. Ainsi, le droit des marques semble parfaitement adapté aux Etats-Unis puisqu'il est possible d'obtenir une protection avec ou sans dépôt (ce dernier cas étant intéressant pour les Flagship Stores saisonniers), contrairement à l'Europe où un dépôt sera nécessaire.

67 - Le juge européen fait néanmoins preuve d'une certaine ouverture d'esprit, cherchant à adapter le champ du droit des marques aux réalités économiques. La protection par le droit des marques étant la plus longue et la moins onéreuse en Europe, l'on comprend alors en quoi l'entrée des Flagship Store dans le champ du droit des marques en facilite grandement la protection. Désormais plus soumises à l'aléa du droit d'auteur et aux incertitudes de la concurrence déloyale, les sociétés vont pouvoir revendiquer de manière très simple, une protection de leurs espaces de vente – sous réserve

que ceux-ci remplissent bien les condition de dépôt⁵² – au titre du droit des marques, c'est-à-dire, somme toute, une protection potentiellement éternelle. Cela semble curieux néanmoins, si l'on s'attache à la nature même du Flagship Store qui est de changer régulièrement afin de refléter les changements d'identité visuelle de la marque ainsi que son dynamisme. Il existe même des Flagship stores saisonniers, qui n'ont donc par définition, aucunement besoin de la protection éternelle du droit des marques.

Cette initiative du juge européen peut donc être saluée, bien qu'elle ait des répercussions négatives (voir *infra*). L'on peut également souligner les apports de cette décision en matière de droit de la distribution.

B. L'ouverture du champ des possibles en matière de droit de la distribution

68 - La décision de la CJUE aura eu des apports importants également en matière de droit de la distribution. L'agencement de l'espace de vente, son aspect extérieur comme intérieur, ont toujours été des points clefs dans les réseaux de franchise physiques. Certains réseaux de franchise par exemple, ont une décoration si caractéristique que, sans même avoir lu l'enseigne, le client sait déjà qu'il se trouve dans l'un des points de vente du réseau. Avoir des magasins en tous points identiques ou presque, permet de créer cet effet de réseau et est un élément essentiel à protéger pour la tête de réseau. Si l'on prend le réseau de franchise comme exemple, l'on peut constater que l'organisation de celui-ci se fait sur la base d'un contrat. Ce contrat comprend, en plus d'une transmission du savoir-faire par le franchiseur au franchisé, une mise à disposition des signes distinctifs qui sont la propriété du réseau ainsi qu'un cahier des charges que le distributeur doit respecter.

69 - Jusqu'ici, les franchiseurs organisaient cette mise à disposition des signes non protégeables par un droit de propriété intellectuelle et leur retrait en fin de contrat par des clauses contractuelles. Ainsi, la sortie du franchisé du réseau devait se faire selon des clauses qui prévoyaient un calendrier pour que le franchisé sortant élimine les signes distinctifs marquant son appartenance à un réseau de franchise. En cas de mauvaise exécution par lui de cette obligation de retirer les signes, le franchiseur disposait donc d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil, avec la charge pour lui cependant, d'apporter la preuve de la faute du franchisé. En cas d'oubli contractuel de sa part, il lui restait malgré tout la possibilité d'invoquer l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil pour obtenir gain de cause devant un juge.

70 - Désormais, grâce à la décision de la CJUE, le franchiseur ou toute autre tête de réseau, pourra déposer à titre de marque, l'agencement de son espace intérieur. Les offices de propriété intellectuelle ne pourront refuser d'enregistrer cette marque tridimensionnelle et les magistrats devront se

⁵² Pour être protégeable, un signe doit distinctif ou arbitraire à l'égard des produits ou services qu'il désigne, licite et disponible. Il doit être susceptible d'une représentation graphique.

conformer à l'analyse de la CJUE pour décider de la validité de la marque lorsque celle-ci sera remise en cause. Pour le franchiseur, cela sera un moyen de protection bien plus facile que par les mécanismes de la responsabilité civile. Cette fois-ci, l'avantage repose sur le droit européen des marques qui prévoit une action en contrefaçon bien plus facile à mettre en œuvre en Europe qu'aux Etats-Unis. En effet, le droit européen prévoit que la charge de la preuve va reposer sur le contrefacteur alors que le droit américain ne connaît pas d'action en contrefaçon bien distincte de l'action en concurrence déloyale. Il ne connaît qu'une action en concurrence déloyale adaptée au droit des marques. Les franchisés européens disposeront donc désormais d'une action en contrefaçon de marque dont on sait que le déclenchement est plus facile que l'action en concurrence déloyale, bien que les deux puissent se combiner aisément⁵³.

II. Une décision critiquable au regard du droit des marques

71 - La décision de la CJUE, si elle présente des apports indéniables pour les réseaux de distribution et d'une manière plus générale, pour le droit des marques, n'en est cependant pas exempte de critiques. Au contraire, elle semble ouvrir trop largement le champ du droit des marques (**A**) et si l'on y regarde de plus près, la décision semble plus marketing que juridique (**B**).

A. Une acception trop large du droit des marques

72 - Le premier reproche que l'on puisse faire au juge européen serait de ne pas avoir exigé suffisamment de précisions de la part des demandeurs à la protection du Flagship Store au titre de marque ; s'en tenir à un simple dessin sans la moindre exigence de dimensions ou de taille semble un peu léger de la part d'une Cour qui fait souvent preuve d'une rigueur extrême. Certes, cela confère une protection très large aux titulaires de droits, mais n'est-ce pas une protection trop large ? Si l'on combine la dimension juridique de la protection avec sa dimension temporelle, on en vient finalement, semble-t-il, à conférer un monopole, et donc une position dominante, très large, ce qui vient contredire la logique même de marché que l'Union européenne s'attache à défendre. De plus, dans le cas d'Apple, le design revendiqué était un design relativement minimaliste, ce qui signifie que la marque, qui a par ailleurs été acceptée par le DPMA suite au renvoi de la CJUE, va avoir une portée relativement importante : si il y a peu d'éléments véritablement distinctifs, Apple pourrait assigner ses concurrents, s'ils adoptent eux-aussi un design minimaliste, en contrefaçon de marque alors même que ceux-ci

⁵³ Voir J. Passa, thèse, Paris II, 1995 – « L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale diffèrent nettement et sont en principe rigoureusement indépendantes mais peuvent être intentées séparément ou conjointement. La jurisprudence montre que ces actions nouent fréquemment en pratique des relations de proximité. En effet, l'action en concurrence déloyale, convergeant ainsi vers l'action en contrefaçon, peut être exercée dans l'hypothèse d'une exploitation non autorisée d'un signe distinctif ou d'une création d'ordre intellectuel non couverte par un droit privatif, et produire des effets comparables à ceux de l'action en contrefaçon en procurant une certaine réservation de la valeur à son exploitant. Et l'action en concurrence déloyale peut également être exercée aux côtés de l'action en contrefaçon, à condition d'être fondée sur une faute dommageable qui ne tombe pas déjà sous la qualification de contrefaçon; toutefois, cette faute peut procéder du même fait matériel que la contrefaçon, envisagée sous un autre angle ». Extrait du résumé.

n'auraient fait que reprendre l'idée du design d'Apple. C'est l'un des problèmes majeurs lié à l'art minimaliste : l'idée est proche de sa réalisation artistique, ce qui tend à effacer de plus en plus les frontières entre art et idée.

73 - La décision de la CJUE est également un moyen pour les entreprises propriétaires de Flagship Store de se prévaloir, indirectement, d'un droit à l'image des biens. Aux Etats-Unis, un cas a attiré notre attention : l'affaire du *Rock&Roll Hall of Fame* du 20 janvier 1998⁵⁴. La Cour d'appel pour le 6^e circuit de l'Ohio avait rejeté l'appel formé par un musée qui revendiquait une violation de son droit de marque. Celui-ci avait une marque déposée auprès du USPTO concernant le design de son musée. Un photographe avait pris des photos du musée qu'il avait commercialisées sans autorisation de la part du musée qui l'avait assigné en justice. La Cour rejette l'appel du musée au motif qu'il n'y avait pas de risque de confusion dans l'esprit du public quant à la provenance des photographies. En cas de risque de confusion donc, cela reviendrait à donner un droit à l'image des biens au propriétaire du bâtiment. Cette affaire fait écho à la théorie du droit à l'image des biens, théorie que la Cour de cassation a pourtant explicitement rejeté en 2003⁵⁵. Il semble donc que cette décision fasse entrer par la fenêtre ce que la Cour de cassation a fait sortir par la porte il y a dix ans. Désormais, les titulaires d'une marque sur un espace de vente dont les droits recouvrent l'extérieur du magasin pourraient revendiquer une contrefaçon de marque à toute reproduction non autorisée de celle-ci, notamment si la marque en cause est une marque notoire ou une marque de renommée.

B. Une décision plus marketing que juridique

74 - Un autre reproche majeur qui puisse être fait aux magistrats de la Cour de Strasbourg, est d'avoir eu une définition plus marketing que juridique de la marque. La CJUE semble confondre les limites que le droit a fixé avec les revendications des directions marketing qui tendent à s'aligner sur une tendance mondiale. C'est oublier que les tendances juridiques varient d'un Etat à un autre, contrairement aux tendances artistiques ou commerciales. Ce n'est pas la première fois que la Cour de Justice pêche en ce sens⁵⁶ mais cela heurte les frontières du droit qui sont désormais difficiles à définir en la matière. Jusqu'où ira la Cour de Justice ? Certains y voient une bénédiction pour les entreprises et il est vrai que l'on ne peut nier certains apports majeurs de cette décision⁵⁷. Mais cela brouille les pistes pour les praticiens en même temps que le champ des possibilités s'ouvre : tout semble être désormais défendable devant une Cour qui se débride.

⁵⁴ *Rock & Roll Hall of Fame & Museum v. Gentile Prods.*, 134 F.3d 749 (6th Cir. Ohio 1998) – En l'espèce, le musée avait assigné en contrefaçon de marque un photographe qui avait reproduit les bâtiments dont la protection à titre de marque était revendiquée sur un poster qu'il avait ensuite commercialisé.

⁵⁵ Cass., ass. plén., 7 mai 2004, n°02-10.450 – « Attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».

⁵⁶ Voir CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, Google Adwords c. Louis Vuitton, J. Passa, Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ?, Propr. Industr. n°6, juin 2012, étude 11

⁵⁷ Voir supra Chapitre 2, Section 2, paragraphe I

75 - Cette décision de la CJUE nous met cependant la puce à l'oreille si on la combine avec la décision Google Adwords précédemment évoquée. Rappelons que dans cette décision ainsi que dans toutes celles qui lui sont liées, la Cour européenne avait cherché à définir les fonctions de la marque, autres que la fonction de garantie d'origine des produits et des services. En l'espèce, il s'agissait de la fonction publicitaire de la marque et Jérôme Passa avait souligné dans son commentaire la définition plus marketing que juridique apportée par la Cour. Il semblerait qu'en se prononçant à nouveau en faveur d'une vision marketing du droit des marques, la Cour cherche à faire entrer dans son champ, le *Trade Dress* américain. En effet, les fonctions secondaires de la marque correspondent aux objectifs du *Trade Dress*, à savoir, être une garantie des investissements, un moyen de communication au public et faire la promotion de la marque. Ces trois objectifs se retrouvent dans les fonctions secondaires de la marque dégagées par la CJUE dans l'arrêt L'Oréal c. Bellure en 2009⁵⁸. En intégrant le Flagship Store dans les marques protégeables, la Cour prend donc à nouveau le parti de la doctrine du *Trade Dress*.

76 - Cependant, à vouloir faire trop de largesses et preuve d'une ouverture d'esprit trop grande, la Cour en vient à déformer un droit dont elle ne semble plus maîtriser la logique. Partagée entre la volonté de faire de l'Europe un marché compétitif dominé par la liberté de copier et celle de maintenir un droit de la propriété intellectuelle comme elle l'entend, elle en vient à des solutions déséquilibrées qui risquent plus de porter atteinte au marché et à la sécurité juridique nécessaire à son bon fonctionnement, que de l'aider à se développer de façon optimale.

⁵⁸ CJUE, 1^{er} Ch., 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'ORÉAL CONTRE BELLURE

Conclusion du chapitre 2

77 - Ce deuxième chapitre nous a permis de mettre en avant les points forts et les points faibles d'une stratégie de protection des Flagship Stores par le droit des marques. Si la protection est la plus recommandée aux Etats-Unis, notamment d'un point de vue pécuniaire, celle-ci n'est pas infaillible. L'Union européenne qui tente d'adopter une approche similaire manque cependant de certaines composantes juridiques, notamment le concept de *Trade Dress* qui confère au droit des marques américain, une sous-catégorie spécifique et adaptée à la protection de ces objets si particuliers que sont les Flagship Stores.

La comparaison entre les systèmes américains et européens nous permet donc de constater que ce qui est valable chez l'un ne l'est pas forcément chez l'autre. La stratégie d'imitation juridique peut ainsi être parfois sources de plus de difficultés que de solutions, ce qui nous pousse à ouvrir les portes de cette étude à d'autres moyens de protection des Flagship Stores.

Partie 2 : L'optimisation de la protection des Flagship store

78 - Cette seconde partie est consacrée à l'étude des moyens autres que le droit des marques envisageables pour protéger un Flagship Store. En effet, avant la protection par le droit des marques largement consacrée par la CJUE, les praticiens du droit avaient déjà développé des techniques de protection des espaces de vente dont l'efficacité n'était plus à démontrer. Il s'agit notamment des moyens possibles de protection par le biais de la responsabilité civile ou encore par le biais du droit de la consommation. Le Flagship Store étant souvent le fruit d'un travail artistique, il est possible d'en envisager la protection sous l'angle du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles. Il n'est pas non plus rare que le Flagship Store ait fait l'objet de travaux de recherches ayant mené à l'obtention d'un brevet d'invention. Le pan du droit des brevets ne sera cependant pas étudié en profondeur, celui-ci étant plus marginal.

Au-delà de l'énumération des modes de protection et de leur avantages et défauts, c'est la stratégie juridique qui nous intéresse plus particulièrement. La question que vont se poser les entreprises sera notamment de savoir s'il est possible de combiner les droits, s'il vaut mieux décomposer ou protéger dans son entier l'espace de vente.

79 - Nous envisagerons donc deux chapitres dans cette partie, l'un consacré à l'étude des différents outils de protection du Flagship Store (**Chapitre 1**), l'autre consacré aux stratégies envisageables de protection des Flagship Stores (**Chapitre 2**).

Chapitre 1 - Les moyens alternatifs au droit des marques de protection du Flagship Store

80 - Si l'on s'éloigne du droit des marques, l'on peut à nouveau s'inspirer des solutions qui existent en matière navale pour protéger les navires par le biais de la propriété intellectuelle et ainsi rechercher une protection par le droit d'auteur et des dessins et modèles si l'on ne s'attache qu'aux caractéristiques ornementales du magasin en question (**Section 1**). Il est également possible de s'éloigner de ce parallèle et d'explorer plus en détails les possibilités de protection des Flagship Store par les moyens alternatifs au droit de la propriété intellectuelle (**Section 2**).

Section 1 - La recherche d'une protection par les droits de propriété intellectuelle

81 - Il est possible de protéger les aspects ornementaux d'un magasin, à la fois par le droit d'auteur et le copyright, bien que cette option soit relativement limitée, tant dans son obtention que son exécution (**I**) et à la fois par le droit des dessins et modèles où la protection, si elle est plus courte, semble pour autant adaptée à la situation (**II**).

I. Une protection par le droit d'auteur et le copyright limitée

82 - La philosophie américaine du *Copyright* a toujours été celle de la rentabilisation de l'investissement, soit une logique très économique, par opposition au droit d'auteur français, très attaché à une conception humaniste de la protection des œuvres. Cela explique ainsi les différences de raisonnement aux Etats-Unis où l'obtention de la protection est facile mais où ses effets sont limités (**A**) alors qu'en Europe cette obtention est difficile mais son exécution plus facile (**B**).

A. La philosophie américaine du *copyright* génératrice d'un environnement favorable pour une protection limitée

83 - Aux Etats-Unis, le *Copyright* sert à protéger le « *travail original d'un auteur, tel que fixé sur un support de communication concret*⁵⁹ ». Le *Copyright* américain inclut notamment dans sa protection les

⁵⁹ « *An original work of authorship fixed in a tangible medium of expression* » - 17 U.S.C. § 102 – traduction proposée par l'auteur du mémoire.

œuvres littéraires, musicales, dramatiques, graphiques, plastiques, picturales et les sculptures. L'enregistrement sonore peut également être reconnu comme œuvre ouvrant droit à une protection par le *Copyright*. Comme le veut la Convention de Berne⁶⁰, le *Copyright* ne protège pas les idées en elles-mêmes qui sont et demeurent de libre parcours. La Constitution américaine limite le *copyright* aux « *arts utiles* »⁶¹. La protection accordée aux auteurs est relativement puissante puisqu'elle leur permet d'empêcher un tiers de reproduire l'œuvre protégée, sans avoir à démontrer la présence de certains critères, contrairement au *Trade Dress* qui offre un droit d'interdire à condition que certaines conditions soient réunies. En soit, la protection par le *Copyright* semble donc plus large que celle accordée par le droit des marques. Et pour cause, elle ne protège pas la même chose. En effet, si le *Trade Dress* protège l'identité d'origine à travers la preuve d'un risque de confusion, le *Copyright* lui, a vocation à protéger les aspects ornementaux de l'expression concrète d'une idée.

84 - Ainsi donc, il faut désormais se poser la question de savoir si un Flagship Store peut être sujet à la protection par le *Copyright*. Le Flagship Store est un travail d'architecture, à la fois d'intérieur et d'extérieur. La conception américaine du *Copyright* étant plus économique qu'artistique, celui-ci peut être utilisé comme instrument de rentabilisation d'un investissement. L'office américain du *Copyright* ne voit d'ailleurs aucun obstacle à la protection des bâtiments par le droit d'auteur et précise même que les catégories ouvrant droit à la protection doivent être interprétées largement⁶². Il faudra cependant remplir, pour obtenir la protection, un critère de séparabilité, c'est-à-dire que l'examineur devra être en mesure de distinguer intellectuellement ou matériellement l'élément utilitaire de l'élément esthétique de la forme revendiquée⁶³. Il n'y a donc pas d'obstacle véritable à la protection du Flagship Store par le *copyright* outre atlantique, bien que le recours y soit moins fréquent : les actions en justice sont plus chères et la preuve de l'originalité difficile à apporter, malgré la possibilité de faire enregistrer son droit d'auteur. L'obtention d'un *Copyright* sur un Flagship Store peut donc être intéressante, mais pour le faire valoir devant un tribunal, il faudra que celui-ci soit déposé auprès de l'office américain pour le *Copyright*.

B. La philosophie française du droit d'auteur génératrice d'un environnement hostile à la protection

85 - En France, le recours à la protection par le droit d'auteur pour protéger les œuvres architecturales, qu'il s'agisse d'architecture d'intérieur ou d'extérieur, est relativement limité. Ainsi que l'a souligné le professeur André Lucas, le droit d'auteur « *ne peut être ramené à une technique juridique de rémunération de l'investissement* »⁶⁴. La Cour de cassation a rejeté la protection des agencements de

⁶⁰ Convention de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886

⁶¹ Constitution des Etats-Unis d'Amérique, article 1 section 8 : « *Le Congrès aura le pouvoir [...] Afin de promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs* ».

⁶² US Copyright Office, Circula 1, reviewed 05/2012, p. 3

⁶³ Le critère a été consacré dans l'arrêt *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 100 USPQ 325 (1954).

⁶⁴ A. Lucas, note sous CA de Versailles, 12 Ch, 11 octobre 2001, Pl, N°3

magasin par le droit d'auteur en 2003⁶⁵ dans la célèbre affaire Afflelou. Tout espoir n'était cependant pas vain, mais la jurisprudence a posé des conditions si précises qu'il semblait préférable pour les investisseurs « *d'aller frapper à la porte de la concurrence déloyale* »⁶⁶. Le franchisé ne pourra donc pas se reposer sur le droit d'auteur pour protéger ses agencements de magasins, si ceux-ci reposent sur un cahier des charges se contentant de décrire un concept plus que de donner des directives précises laissant peu ou pas de place à l'interprétation des franchisés.

86 - En revanche, le Flagship Store étant unique, il peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, de la même manière que les bâtiments à l'architecture unique et originale peuvent prétendre à cette protection. L'important sera donc de remplir les critères posés par le code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence, à savoir une œuvre de l'esprit originale, c'est-à-dire, une œuvre dans laquelle s'inscrit l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le droit d'auteur semble donc pouvoir être revendiqué en France comme en Europe. La protection qui sera assurée sera cependant une protection différente de celle assurée par le droit des marques puisque dans le cas du droit d'auteur, ce qui sera protégé sera l'expression artistique, et non pas la garantie de l'origine des produits.

87 - Concernant la preuve enfin, étant donné que le droit d'auteur est sans dépôt, il sera important de se préconstituer une preuve, notamment en déposant une copie de l'œuvre ou dans le cas présent, des photos, des plans... auprès d'une société de gestion de droits d'auteurs, d'un notaire ou d'un huissier, ou bien à l'aide d'une enveloppe Soleau dans laquelle on pourra recueillir des photos du Flagship store en question, ainsi que des croquis de celui-ci. Il sera également important d'avoir des contrats précisant la cession des droits d'auteur à l'entreprise titulaire du Flagship Store.

II. Une protection par le droit des dessins et modèles plus probable

88 - La protection de 14 ans conférée par un *Design Patent* semble courte et pourtant de plus en plus revendiquée par les entreprises ayant les moyens de se l'offrir (A). En Europe où elle est plus longue, la protection semble plus adaptée au concept des Flagship Stores, notamment si ceux-ci ont une vocation saisonnière, dès lors que l'Union européenne s'est dotée d'un dessin et modèle non déposée (B).

A. Une protection plus courte mais efficace aux Etats-Unis

89 - Aux Etats-Unis, la protection des dessins et modèles n'existe pas en tant que tel. Il est toutefois possible d'en rechercher la protection dans le droit des brevets à travers les *Design Patent*.

⁶⁵ Cass. 1^{ère}, 17 juin 2003, n°01-17.650, Afflelou

⁶⁶ Voir A. Lucas, note sous CA Versailles, 12 Ch, 11 octobre 2001, Pl, N°3, précédemment cité

Protéger le *Trade Dress* par le droit des brevets, est donc possible, dans le cas notamment des « *Product Design* ». Cette catégorie n'inclut cependant pas le Flagship Store qui fait partie des « *Product Packaging* ». Le dessin et modèle américain est une sous-catégorie du droit des brevets, celui-ci faisant la distinction entre brevet utilitaire (« *Utility patent* ») qui correspond au droit des brevets européen et brevet de dessins et modèles industriels (« *Design patent* ») qui correspond aux dessins et modèles que nous connaissons. L'obtention d'un *Design Patent* semble relever du parcours du combattant aux Etats-Unis où la procédure dure entre deux et trois ans⁶⁷ et où le critère d'appréciation de la nouveauté reste éminemment subjectif⁶⁸. L'essence de la protection par les dessins et modèles aux Etats-Unis est la volonté de protéger l'innovation, notamment dans le domaine du design industriel. La protection de 14 ans offerte au breveté lui permet d'interdire tout acte de reproduction de son design, sans qu'aucune condition n'ait à être remplie, contrairement au *Trade Dress* qui suppose la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Le dessin et modèle américain dispose de sa propre action en contrefaçon. Celle-ci n'est pas fondée sur le droit de la concurrence déloyale, à la différence du droit des marques, ce qui confère une exclusivité plus forte au titulaire des droits qui dispose d'un droit d'interdire la copie, mais pour une durée très limitée cependant.

90 - Le droit américain de la propriété intellectuelle ne s'oppose pas à la protection des bâtiments par le droit des brevets. La société Apple par exemple, dispose elle-même de dessins et modèles pour certains de ces bâtiments et Flagship Store. Cependant, plus rares sont les cas où le droit des dessins et modèles sera invoqué car si une utilisation commerciale de la forme revendiquée n'est pas nécessaire pour obtenir une protection, contrairement au *Trade Dress*, il n'en demeure pas moins que la condition de nouveauté qui implique notamment une absence de diffusion dans l'année précédant la demande de protection est une contrainte importante pour des entreprises toujours avide de gain de temps. De même, le droit des brevets est rarement invoqué pour protéger des agencements intérieurs. Au contraire, le droit des dessins et modèles américains, puisqu'il est rangé dans la catégorie du droit des brevets, protège les créations ayant une vocation plutôt utilitaire. Le recours au droit des brevets est donc plus difficile outre atlantique si l'on recherche à protéger le Flagship Store dans son intégralité, mais offre aux entreprises, lorsqu'il est accordé, une arme de défense puissante. Le droit des dessins et modèles américain connaît un véritable essor et semble donc être un moyen de protection du Flagship Store à ne pas négliger.

B. Une protection plus longue et plus adaptée en Europe

91 - En France et en Europe au contraire, le recours au droit des dessins et modèles semble beaucoup plus satisfaisant que le droit des marques et possible. Certes la protection conférée est de 25 ans au maximum, ce qui ne peut rivaliser avec la perpétuité promise par le droit des marques. Il n'en

⁶⁷ Le demandeur à la procédure ne dispose d'aucun droit sur son dessin ou modèle pendant le temps d'examen par le USPTO.

⁶⁸ Après avoir adopté le critère de « *l'observation ordinaire* », puis celui du dessinateur moyen, la Cour d'appel du circuit fédéral qui est la seule instance compétente en la matière, a opté pour le critère de la « *personne compétente dans le domaine du dessin et modèle en question* » depuis l'arrêt *Nalbandian* (661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 [1981]).

demeure pas moins que ces 25 ans restent une durée de protection plus longue que les 14 ans offerts par la législation américaine ainsi qu'un laps de temps suffisant pour rentabiliser les investissements liés à la conception et à la construction d'un Flagship Store.

La base dessins et modèles de l'INPI recense de nombreux agencements intérieurs, preuve de l'ouverture des officiers de l'institut à ce genre de protection pour des espaces de vente. Il en va de même pour les bâtiments architecturaux qui peuvent faire l'objet d'un dépôt. Le dessin et modèle ne protégera pas l'identité d'origine des produits comme en droit des marques, mais les caractéristiques ornementales du bâtiment, ce qui rapproche la protection de celle conférée par le droit d'auteur. L'avantage du dépôt sera la facilité de preuve en cas de litige. La seule difficulté viendra au moment du dépôt, puisque pour que la protection soit efficace, le nombre de vues du dessin et modèle en question devra être très important. L'UE se montre donc plutôt ouverte aux possibilités de dépôts de dessins et modèles pour les Flagship Stores, malgré le scepticisme de certains membres de la doctrine dont Pascal Kamina selon qui, il n'est pas possible de déposer la forme d'un bâtiment à titre de dessin et modèle⁶⁹.

92 - Il n'en demeure pas moins que cette protection présente de nombreux avantages pour les entreprises. D'une part, l'harmonisation des législations au niveau européen et la création d'un dessin et modèle communautaire facilite les demandes de protection. D'autre part, la création d'un dessin et modèle non déposé, offrant une protection de 3 ans à son titulaire semble parfaitement adaptée au concept même des Flagship Stores qui ont vocation à évoluer dans le temps. Puisque l'on trouve des Flagship Stores à vocation saisonnière, il semble qu'une telle option de protection, puisqu'elle est sans coût monétaire et relativement courte, soit la meilleure et permet de conserver cet équilibre entre libre concurrence et récompense de la création. Il restera cependant les difficultés de preuve à résoudre qui elles, amèneront toutefois certains coûts à prendre en compte dans la stratégie marketing des entreprises.

Section 2 - Le recours à des moyens alternatifs à la propriété intellectuelle

93 - Aux Etats-Unis comme en Europe, le droit de la concurrence déloyale est une arme qui peut être utilisée par les entreprises pour défendre leurs Flagship Stores. Cependant, celui-ci n'aura pas la même efficacité selon le continent où il est mis en œuvre (I). Il est également possible pour les entreprises de recourir à des moyens de protection à l'action plus limitée comme le droit des contrats et le droit de la consommation (II).

⁶⁹ P. Kamina, *Brèves de comptoir*, Propr. Ind. n°6, septembre 2002, comm. 61

I. Le droit de la concurrence déloyale : une protection universelle à l'efficacité différente

94 - Le droit de la concurrence déloyale, s'il a ce mérite d'être applicable *erga omnes*, n'aura pas les mêmes effets selon que l'on se trouve aux Etats-Unis ou en Europe. Outre Atlantique, celui-ci s'avère moins avantageux pour les entreprises qui y ont dès lors très peu recours **(A)**, tandis qu'en Europe où le *Trade Dress* n'existe pas, celui-ci s'avère être une arme bien plus efficace **(B)**.

A. Un droit lacunaire aux Etats-Unis, expliquant l'importance du recours au droit des marques

95 - Le droit de la concurrence déloyale américain est particulier. Il est considéré par la doctrine⁷⁰ comme un délit civil ; comme une sous-division de la matière plus large du « *Torts Law* »⁷¹ qui recoupe à la fois le droit civil et le droit commercial. Le *Torts Law* a été au départ pensé pour régler des questions d'atteinte à la personnalité ou à la propriété. C'est la jurisprudence qui a par la suite dégagé des différentes actions offertes aux justiciables, la possibilité pour les commerçants de défendre leur entreprise, par le biais de divers préjudices. Le premier préjudice à être réparé par le droit de la concurrence déloyale fut le « *passing off* »⁷², rapidement suivi par la contrefaçon de marque⁷³. Contrairement au droit européen où elle fait partie entière de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon est une branche du droit de la concurrence déloyale aux Etats-Unis. Seule la contrefaçon de brevet (et donc également de dessin et modèle) est exclut du droit de la concurrence déloyale. En effet, la logique sous-tendant cette distinction serait de dire que le droit de la concurrence déloyale protège le marché d'un usage trompeur ou immoral⁷⁴ du bien juridique en question alors que le droit des brevets protège le titulaire des droits d'un usage non autorisé par autrui de l'invention brevetée, sans qu'aucune condition ne soit requise. Somme toute, l'action en contrefaçon de brevet se rapproche de celle que connaît le droit européen, contrairement à l'action en contrefaçon de marque. Cette dernière est donc bien moins avantageuse aux Etats-Unis qu'en Europe.

96 - Les choses se compliquent lorsqu'on ajoute à ce droit de la concurrence déloyale un nouvel élément jurisprudentiel : la Cour Suprême a dégagé pour chaque type d'action, des conditions particulières. Ainsi, une preuve de la mauvaise foi du concurrent sera nécessaire dans certains cas, tandis que d'autres demanderont une preuve de l'usage dans le commerce ou de risque de confusion. Chaque délit a ses propres spécificités. Ces distinctions ont au départ été dégagees afin de faciliter les

⁷⁰ McCarthy on Trademarks and Unfair competition, 4th, 1996

⁷¹ Souvent traduit par droit de la responsabilité, le « *Torts Law* » regroupe l'ensemble des différents dommages causés à autrui que l'on soit en matière civile ou commerciale.

⁷² Le « *Passing Off* » est défini comme le fait pour un concurrent de reproduire en les dénaturant, les biens d'un autre concurrent et notamment les signes distinctifs apposés dessus, alors même que ceux-ci ne font pas l'objet d'un dépôt ou d'une reconnaissance par un office étatique.

⁷³ « *Trademark Infringement* »

⁷⁴ « *Deceptive or unethical use* »

actions en justice, mais avec cet effet pervers d'une complexité majeure du droit de la concurrence déloyale et un succès des actions rendu plus difficile.

En cas de reproduction du Flagship Store, que peut donc faire son propriétaire ? Le premier réflexe sera d'actionner le levier du *Trade Dress infringement* et c'est parce que la jurisprudence a évolué dans une volonté de faciliter cette action, que le recours aux autres mécanismes de la concurrence déloyale est très rare, voir inexistant aux Etats-Unis. Le parasitisme n'existe pas en tant que tel, donc fonder une action sur ce point est par avance voué à l'échec. Il serait possible d'avoir recours au « *misrepresentation* » qui correspond au détournement. En effet, le concurrent qui ouvrirait un Flagship Store identique ou similaire, dans le but de détourner la clientèle de son concurrent, se rendrait coupable de concurrence déloyale. Mais là encore, l'on voit bien que le bas blesse, car il s'agira de remplir certaines conditions qui n'ont pas été prévues pour le cas des Flagship Store et plus généralement, du *Trade Dress*.

97 - Les possibilités de recours annexes à l'*infringement* sont donc rares et très difficiles à faire aboutir puisque non prévues par le droit. Ces éléments nous éclairent donc davantage sur l'importance du rôle que le *Trade Dress* est appelé à jouer aux Etats-Unis dans la protection des Flagship Stores, contrairement à l'Europe où le droit de la concurrence déloyale est une matière bien détachée et différenciée de la propriété intellectuelle. Le fait que la jurisprudence américaine ait donc assoupli et calibré les critères du succès de l'action était un bien nécessaire pour les concurrents sur le marché. Puisque la seule option qui s'offre à eux en cas d'atteinte à leur droit est la concurrence déloyale, il fallait des règles « sur mesure », parfaitement adaptées à la situation et aux enjeux économiques en cause.

Le droit de la concurrence déloyale, lorsque les parties vont jusqu'au procès, reste donc un pari risqué, tant pour le contrefacteur que pour le commerçant victime de la contrefaçon. Cela explique aussi en partie pourquoi beaucoup de litiges se résolvent à l'amiable, plus par l'argent que par le procès, tant l'aléa est important lorsque le juge se mêle de la situation.

B. Un droit plus puissant en Europe, expliquant la frilosité du droit de la propriété intellectuelle

98 - En France, tout comme en Europe, le droit de la concurrence déloyale est une branche parfaitement distincte du droit de la propriété intellectuelle. De ce fait, en cas de contrefaçon, le demandeur dispose à la fois d'une action en contrefaçon sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle et d'une action en concurrence déloyale pour faire condamner son concurrent. Les bases juridiques de la concurrence déloyale étant différentes de celles du droit de la propriété intellectuelle, il en résulte de fait l'existence de deux actions bien distinctes. L'action en concurrence déloyale se fonde soit sur les traités de droit européen, soit, en France, sur l'article 1382 du code civil.

99 - Le droit de la concurrence déloyale offre une protection alternative au droit de la propriété intellectuelle, certes plus difficile à mettre en œuvre puisque la preuve de la faute et du préjudice sont à la charge du demandeur, mais cependant efficace. La preuve en est que l'image de marque est protégée depuis les années 1980 par le droit de la concurrence déloyale, la première décision rendue purement à ce propos fut une décision de la Cour d'appel de Paris de 1983⁷⁵ avec l'affaire Marly Solde. Bien que n'étant pas un concept juridique à part entière, l'image de marque a pu être protégée sur divers fondements. L'on peut ainsi recenser la faute pour désorganisation d'un circuit de distribution⁷⁶, la faute pour dénigrement⁷⁷, la faute engendrée par un délit de contrefaçon ou d'imitation licite⁷⁸ où la Cour de cassation a pu clarifier les rapports entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale⁷⁹, la faute caractérisée par le détournement des investissements d'autrui⁸⁰ ou encore la faute caractérisée par le détournement de la notoriété d'autrui⁸¹.

La protection par le droit de la concurrence déloyale est une alternative efficace donc, que les entreprises se sont hâtées d'utiliser très tôt pour protéger leur image de marque. Dès lors que les Flagship Stores s'inscrivent dans le concept d'image de marque, il ne semble donc pas impossible de les défendre sur ce plan. Une affaire FNAC contre Leclerc a pu illustrer ce recours à la concurrence déloyale pour protéger les espaces de ventes. Les juges ont donné gain de cause à Leclerc, déboutant FNAC de ses accusations de parasitisme. Il n'en demeure pas moins que cette affaire démontre la possibilité d'avoir recours encore aujourd'hui, au droit de la concurrence déloyale pour protéger ses Flagship Store.

100 - Ainsi, l'efficacité de la concurrence déloyale pour protéger le droit sur l'image de marque peut expliquer la frilosité des juges à accorder une protection par le droit des marques. Puisque la concurrence déloyale a fait preuve de son efficacité depuis longtemps, beaucoup préfèrent se limiter à des frontières strictes du champ du droit des marques, plutôt que de l'élargir sans cesse. La décision de la CJUE conserve son intérêt néanmoins pour les entreprises qui pourront désormais recourir à la fois à une action en contrefaçon de marque, et à la fois à une action en concurrence déloyale.

⁷⁵ Paris, 16 février 1983, Gaz. Pal. 1983, 2, p. 433, note Cl. Vigier

⁷⁶ Voir par exemple, Cass. com, 16 février 1983, JCP 1983, éd. G, IV, p. 137 ; D. 1984, p. 489, note D. Ferrier

⁷⁷ Voir par exemple, TC Paris, 1^{re} ch. B, 14 déc. 1992, inédit.

⁷⁸ Voir par exemple, Cass. 1^{ère}, 3 mai 1991, Bull. civ. I, n° 85

⁷⁹ « *L'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif* » - S. Durrande, Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale : D. 1984, chron. p. 187-192.

⁸⁰ TC, 23 novembre 1992, inédit, confirmé par Cour d'appel de Paris, 1^{ère} Chambre, 26 septembre 1994, inédit

⁸¹ Voir Paris, 1^{re} ch. A, 15 déc. 1993 : F. Pollaud-Dulian, JCP G, II, 22229, 1994.

II. Le recours possible à des moyens de protection à l'effet relatif

101 - Il est possible de protéger son Flagship Store grâce à des moyens de protection non universels. Certains ont mis en avant la possibilité de trouver une protection des espaces de vente par le biais du droit de la consommation à travers la publicité mensongère (A). Certes, les possibilités seront limitées aux Flagship Stores à destination d'un public répondant à la définition de consommateur mais ce moyen de protection n'est pas à négliger. Enfin, il faudrait oublier l'importance du droit des contrats, notamment pour se protéger à l'égard de ses partenaires commerciaux qui peuvent parfois être les concurrents les plus déloyaux (B).

A. Le recours envisageable à la publicité mensongère

102 - Nous étudierons à tour de rôle, le recours à la publicité mensongère aux Etats-Unis, bien que celle-ci soit complexe en raison de l'articulation difficile entre le droit fédéral et le droit étatique (1), puis le recours à la publicité mensongère en droit de l'Union européenne où l'exigence d'une législation communautaire facilite la mise en œuvre de la protection (2).

1. *Aux Etats-Unis*

103 - Le concept d'un magasin pourrait être protégé au regard des pratiques commerciales trompeuses. L'on peut en effet parfaitement imaginer un concurrent reprendre la vitrine ou l'agencement intérieur d'un Flagship Store dans le but d'attirer la clientèle ou de lui faire croire qu'il existe un lien commercial entre son commerce et celui de son concurrent. Cette pratique qui se rapproche du parasitisme peut être sanctionnée en droit américain, puisque le pays dispose de sa législation en droit de la consommation.

Ce dernier se compose d'une partie étatique où chaque Etat édicte ses propres règles et d'une partie fédérale. C'est la *Federal Trade Commission* (FTC) qui s'occupe de gérer la législation concernant la protection des consommateurs. Son objectif est d'édicter des règles facilitant pour les consommateurs, le recours à l'action en justice pour défendre leurs droits. Les personnes morales et les professionnels en revanche, ne peuvent saisir la FTC en cas de pratique entrant dans le champ du droit de la consommation. Ces derniers doivent se référer au Common Law qui leur offre des solutions équivalentes.

104 - Ainsi, lorsque la publicité mensongère tombe dans la catégorie des pratiques trompeuses (« *deceptive practices* ») pour la FTC, elle tombe dans celle de la fraude au niveau du Common Law (« *fraud and misleading practices* »). Les professionnels et personnes morales cherchant à se prévaloir

de la publicité mensongère pour défendre les atteintes portées à leurs Flagship Store ou *Trade Dress* de manière plus générale, doivent donc se prévaloir du *Lanham Act* alors que les consommateurs eux, vont se prévaloir des textes édités par la FTC. La différence se fait surtout ressentir au niveau de la preuve. Le FTC a en effet facilité les preuves à rapporter dans le cas d'une action C to B : la mauvaise foi du publicitaire n'est pas à démontrer et la tromperie est appréciée en fonction du public concerné, ce qui ouvre largement les possibilités de voir l'annonceur trompeur condamné. En revanche, l'action B to B crée une situation plus complexe pour le professionnel cherchant à faire cesser les pratiques de son concurrent. Le *Lanham Act* couvre à la fois la tromperie et la publicité comparative. Le demandeur à l'action devra en effet apporter la preuve que le consommateur a été trompé, en plus de la preuve du caractère trompeur de l'annonce. Les possibilités de voir l'action succéder s'en trouvent ainsi limitées.

2. En France

105 - En France, le Flagship Store semble également pouvoir être protégé sur le terrain du droit de la consommation. En effet, plusieurs praticiens encouragent leurs clients à avoir recours à l'article L. 121-1 I) du code de la consommation⁸² en cas de défaillance de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. En effet, il s'agit de l'un des rares articles du code de la consommation à s'adresser à des professionnels directement⁸³. L'article précédent nous précise qu'il faudra que le professionnel victime des pratiques trompeuses de son concurrent, apporte la preuve que ce dernier agit contrairement aux diligences professionnelles et que ses agissements sont de nature à tromper le consommateur ou à l'induire en erreur⁸⁴.

La frontière entre le droit de la concurrence déloyale et le droit de la consommation est en droit européen, comme en droit américain, relativement poreuse. En soi, c'est la même pratique qui fait le fondement de l'action : la copie du Flagship Store ou encore des références à celui-ci dans sa publicité dans le but d'attirer la clientèle du concurrent. Cette pratique est donc à la fois sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale à travers l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil⁸⁵ et sur le terrain du droit de la consommation. La différence vient de

⁸² « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1. Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent;

2. Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur;

3. Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ».

⁸³ L'article L. 121-1 III) dispose en effet que « Le I) est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ».

⁸⁴ L'article L. 120-1 du code de la consommation dispose en effet que : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».

⁸⁵ « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

l'introduction dans le paysage du consommateur qui vient être une victime directe ou indirecte des agissements du concurrent malintentionné. En effet, celui-ci va croire, du fait de la publicité ou de la copie ou des allégations du professionnel de mauvaise foi, qu'il existe un lien plus ou moins fort, entre le Flagship Store du professionnel A et le commerce du professionnel B.

106 - La protection fondée sur le droit de la consommation nous semble malgré tout plus efficace en France qu'aux Etats-Unis où son fondement est plus proche de l'action en concurrence déloyale qu'en France. L'existence d'un fondement bien distinct augmente *in fine* les chances de succès lors du procès. Le fait que la France se soit déjà dotée d'un arsenal de protection des espaces de vente en dehors du droit de la propriété intellectuelle renforce donc les possibilités de recours aux droits annexes⁸⁶, contrairement aux Etats-Unis où la jurisprudence s'est focalisée sur le rôle des droits de propriété intellectuelle. Cette différence de focus explique donc les différences possibles de succès des actions intentées par les propriétaires de Flagship Store.

B. Le nécessaire recours à la force du droit des contrats

107 - Il ne faudrait enfin oublier l'importance du droit des contrats dans la protection des Flagship Store. Souvent négligé par les professionnels du marketing qui préfèrent se fonder sur l'existence d'un droit de propriété intellectuelle reconnu par l'Etat, nombreux sont les auteurs en doctrine et les praticiens du droit à souligner l'importance de son recours. En effet, il semble établi depuis les débuts du commerce que le premier dont on doit se méfier est celui avec qui on négocie. Simples pourparlers contractuels non aboutis ou contrats de longue durée, aucune des phases du partenariat commercial ne devrait échapper à la signature de clauses visant à protéger cette image de marque de la société dans lequel s'intègre bien évidemment le Flagship Store.

Le premier des réflexes devrait être la conclusion, en cas de partenariat commercial, d'une ou plusieurs clauses visant à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à gérer les conflits en cas d'atteinte à ces derniers. Cela semble d'autant plus important si le contrat prend une dimension internationale. Si les parties souhaitent aller au contentieux, il sera sage de prévoir une clause attributive de juridiction ou une clause d'arbitrage. Si les parties souhaitent éviter l'intervention du juge ou l'encadrer, une clause des quatre coins, une clause pénale ou une clause prévoyant le montant des dommages et intérêts en cas de non respect par l'une des parties de ses obligations seront des éléments sécurisant le contrat. Aux Etats-Unis comme ailleurs, le recours à la technique contractuelle sera un atout à ne pas négliger pour protéger son Flagship Store. Elle sera d'autant plus importante si l'on se trouve dans un réseau de distribution tel qu'un réseau de franchise. Le franchiseur aura ici tout intérêt à sécuriser son réseau en organisant contractuellement la sortie des franchisés. Il faudra veiller à préciser l'ensemble des éléments qui contribuent à l'image de marque du réseau ainsi que les délais laissés au franchisé pour les faire disparaître.

⁸⁶ H. Maccioni, L'image de marque, émergence d'un concept juridique ?, JCP G, n°21, 22 mai 1996

108 - Ainsi qu'Hervé Maccioni l'avait soulevé en 1996, l'image de marque est un concept fragile. Toutefois, la récente décision de la CJUE a renforcé ce concept qui dispose désormais, pour sa protection, d'un arsenal contractuel, extracontractuel et issu du droit de la propriété intellectuelle, bien que ce dernier pan de la protection soit encore en chantier. Bien incorporel frivole et difficile à saisir, le Flagship Store vient aujourd'hui s'intégrer dedans et lui donner une consistance physiquement palpable mais juridiquement toujours insaisissable. Le droit des contrats et avec lui, la faute contractuelle sont donc un puissant allié de celui qui cherche à protéger son magasin. En encadrant l'inexécution du contrat, l'intervention du juge dans le litige sera minimisée, ce qui sécurisera davantage la protection : personne n'est en effet à l'abri d'une demande reconventionnelle en annulation ou en contestation du titre de propriété intellectuelle. Si le contrat permet d'éviter le passage au tribunal, le Flagship Store en sera davantage protégé.

Conclusion du Chapitre 1 :

109 - Ce premier chapitre nous a permis de passer en revue les différents moyens de protection offerts aux entreprises pour protéger leurs Flagship Stores, sans forcément passer par le droit des marques. Que l'on se tourne vers la propriété intellectuelle ou vers des moyens alternatifs, chaque possibilité présente son lot d'avantages et d'inconvénients et chaque continent présente lui-même des solutions différentes. Face à la variété des possibilités s'offrant aux entreprises, c'est la stratégie juridique qui fera la différence. Celle-ci va aller du « dépeçage » du Flagship Store jusqu'aux possibilités de cumul des droits de propriété intellectuelle.

Chapitre 2 - La recherche d'une protection du Flagship Store par la mise en place d'une stratégie juridique.

110 - Les développements entamés dans les précédents chapitres nous ont amené à faire face à cette réalité selon laquelle, bien qu'il existe de nombreux moyens de protéger son Flagship Store, aucun n'est véritablement satisfaisant. Que l'on soit aux Etats-Unis où le *Trade Dress* continue de présenter de grandes lacunes, ou en Europe où le Flagship Store demeure un objet juridique difficile à saisir, la protection du Flagship Store sans stratégie juridique est un pari risqué. Parmi les stratégies possibles envisageables par les entreprises, deux s'offrent à nous : soit une protection par « dépeçage » du Flagship Store puis recombinaison de ses éléments via un portefeuille de droits (**Section 1**), soit une protection par simple cumul des droits de propriété intellectuelle, plus difficile à obtenir mais à la puissance redoutable (**Section 2**).

Section 1 - Le recours possible à une stratégie de protection par « dépeçage »

111 - La réalité aujourd'hui nous démontre une faiblesse du droit de la propriété intellectuelle à protéger le Flagship Store dès lors qu'il n'existe pas de droit sur le Flagship Store proprement pensé pour lui en Europe et que le *Trade Dress* présente des lacunes (I). Dès lors, il semble qu'une décomposition des différents éléments du magasin amène à une protection plus efficace bien que cette stratégie présente ses propres faiblesses également (II).

I. L'insuffisance juridique à garantir une protection optimale du Flagship Store

112 - Aux Etats-Unis, bien que la protection du Flagship Store par le *Trade Dress* soit la plus recommandée, la plus efficace et la plus adaptée, il n'en demeure pas moins que ce dernier comporte des lacunes importantes (A). En Europe en revanche, le fait que le Flagship Store soit un concept récent conduit à une protection difficile du concept par le droit de la propriété intellectuelle qui n'a pas de droit à proprement pensé pour le protéger (B).

A. Aux Etats-Unis, les lacunes du *Trade Dress*, sources d'un recours à d'autres droits de propriété intellectuelle

113 - Le *Trade Dress* a beau être un concept dont les Etats-Unis sont fiers, il n'en demeure cependant pas dépourvu de défauts. Le concept a beau exister depuis la révolution industrielle, son

évolution constante et les agitations dont il fait l'objet en font un concept à manipuler avec prudence. Ainsi, ce qui fait aujourd'hui la force du *Trade Dress* est l'existence d'une protection dès l'usage à titre de marque, ce indépendamment du dépôt. Cela en fait un concept relativement abordable et facile à mettre en œuvre. Toutefois, celui-ci présente des lacunes importantes qui conduisent les entreprises à se tourner vers des moyens de protection alternatifs.

114 - Parmi ces lacunes, l'on citera dans un premier temps les conditions d'accès à la protection qui varient d'un type de *Trade Dress* à l'autre. Si les Flagship Stores font partie de cette catégorie heureuse qui peut obtenir protection sans apporter la preuve du *secondary meaning*, les tendances artistiques minimalistes actuelles poussent les officiers du USPTO à demander de plus en plus cette preuve pour obtenir une protection. C'est ainsi qu'Apple a dû démontrer pendant trois ans aux officiers que ce *secondary meaning* existait bel et bien pour ses Flagship Stores.

L'on citera également le fait qu'un *Trade Dress* ne sera efficace que si un maximum de détails sont inscrits dans le dossier de dépôt de la marque, ce qui complique davantage la tâche des entreprises qui risquent, en le remplissant d'en oublier. Un autre risque serait qu'à force de vouloir intégrer des détails de peur d'en oublier, l'on se retrouve avec un dépôt comprenant trop de détails ayant vocation à faire partie du *Trade Dress* et donc, avec une situation proche de celle de Séphora au début des années 2000.

Enfin, l'on peut citer les délais d'obtention du *Trade Dress* qui diminue l'efficacité du seul recours à cette protection. Le délai moyen est de deux ans, voir plus si les agents du USPTO demandent plus de preuves pour pouvoir enregistrer la marque. Ce délai n'inclut pas les procédures d'appel ou de recours contre les décisions des agents. Finalement, le *Trade Dress* revendiqué pourrait être obsolète une fois les procédures abouties.

B. En Europe, un concept trop récent à la difficile protection par le droit de la propriété intellectuelle

115 - En Europe, les difficultés ne sont pas les mêmes. Le *Trade Dress* n'existe pas. Le concept de Flagship Store étant encore trop récent, sa protection par le droit des marques, si elle est une opportunité intéressante depuis sa consécration par la CJUE, n'en demeure pas moins insuffisante. Le droit des marques protège en effet le magasin en ce qu'il crée dans l'esprit du public, une identification. La marque devra remplir le rôle de garantie d'identité d'origine des produits ou des services. Le droit des marques n'aura pas pour vocation de protéger les aspects esthétiques du magasin. De plus, il ne pourra pas s'appliquer si ce qui est revendiqué à titre de marque est une suite d'éléments trop imprécis ou impropres à caractériser ce qui est revendiqué à titre de marque. L'on retrouve ici les éléments déjà dégagés par les juges dans l'affaire Séphora qui, comme nous l'avons vu plus haut, n'est pas en contradiction avec la décision rendue par la CJUE.

116 - La décision Séphora s'inscrit au contraire dans une logique de complément en ce qu'elle apporte plus de précisions que la CJUE qui se contente d'affirmer, de manière générale, qu'un dessin « *visualisant l'aménagement d'un espace de vente au moyen d'un ensemble continu de lignes, de contours ou de formes, peut constituer une marque si elle est propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* ». Il est clair que le droit européen autorise la protection des formes pour les produits et les services. Mais les termes généraux employés par la Cour témoignent bien du malaise des juges : il semble intuitivement juste de protéger les espaces de vente au titre du droit des marques, mais l'absence de concept de *Trade Dress* en fait une solution délicate à mettre en œuvre. La Cour ne pouvait pas refuser, sous peine de dénaturer l'essence même de la directive européenne, mais en acceptant, elle a pris le risque d'offrir un recours peut-être trop large aux entreprises, si large qu'il en résulte en une protection moins forte qu'espéré.

II. La possibilité de procéder par décomposition et par addition des droits

117 - Le fait que le Flagship Store soit un concept marketing que le droit a du mal à saisir conduit *in fine* à une faiblesse de sa protection, faiblesse pouvant être compensée par une décomposition des éléments du Store (A) puis par une combinaison des différentes protections possibles (B).

A. La nécessaire décomposition d'un objet juridique trop récent

118 - Les praticiens du droit soulignent aujourd'hui l'impossibilité de protéger entièrement son concept par le droit de la propriété intellectuelle, puisqu'il n'existe aujourd'hui, aucun droit qui soit bien et parfaitement adapté à la protection des Flagship Stores. Si cela peut sembler frustrant à priori pour le juriste attaché à la rigueur du droit, il est nécessaire de dépasser ce premier sentiment et rechercher un moyen de protéger le Store le plus efficacement possible. La distinctivité de la marque étant difficile à obtenir lorsque l'on prend le Store dans son intégralité, il semble lors intéressant d'en décomposer les différents éléments et de les protéger individuellement.

119 - L'avantage d'un tel découpage du concept est qu'il permet d'une part de mieux le connaître, d'en connaître les moindres détails et donc, d'accentuer sa protection sur ses forces. En effet, une protection globale va exposer davantage le concept puisque le contrefacteur pourra s'insérer dans le sillage laissé par les faiblesses du concept pour se défendre. Un dépeçage du Flagship Store va au contraire permettre d'obtenir une protection de chaque élément et donc d'avoir des bases multiples pour l'action en contrefaçon. Cela permettra d'obtenir des dommages et intérêts plus larges mais aussi de multiplier les actions possibles.

Ainsi, il sera possible de protéger les meubles du magasin, si ceux-ci présentent une certaine spécificité, par un droit de dessin et modèle. L'extérieur du bâtiment pourra faire l'objet d'une

protection par le droit d'auteur en tant qu'œuvre architecturale et son intérieur, par le droit des dessins et modèles. L'on pourra également avoir une protection de tous les éléments artistiques du Store par le droit d'auteur, la preuve de ce droit se faisant par le biais d'enveloppes Soleau ou de dépôt des pièces chez un tiers de confiance. Le droit des brevets pourra éventuellement être sollicité si l'architecture du Store a suscité la mise en œuvre de travaux de recherches scientifiques ayant débouchés sur une invention remplissant les critères de la brevetabilité.

B. La combinaison des droits, une stratégie efficace mais difficile à mettre en œuvre

120 - Après avoir décomposé le Store, il est nécessaire pour les entreprises de le recomposer. La décomposition et l'identification des éléments pouvant faire l'objet d'une protection par le droit de propriété intellectuelle va ensuite faire l'objet d'une recombinaison sous la forme d'un large portefeuille de droits, assurant ainsi le propriétaire du magasin d'une défense solide en cas de contrefaçon. Cette stratégie, bien que coûteuse, reste cependant la plus efficace juridiquement. Prenant le parti de dépasser la simple protection, certes éternelle, mais non universelle proposée par le droit des marques, la protection par dépeçage du Flagship Store semble être la stratégie juridique la plus efficace aujourd'hui. Conduisant l'entreprise à dépasser la protection, elle lui permet de s'armer de différents droits qui pourront combler les lacunes laissées par les uns et les autres.

121 - Cette protection, toutefois, n'est pas idyllique, du fait de son coût et de la multiplication des procédures à engager. Par ailleurs, si l'entreprise souhaite étendre la protection de son Flagship Store à l'international, il est vrai qu'une protection globale par le droit des marques reste la moins coûteuse et la plus facile à étendre. Une protection par dépeçage au contraire, va coûter cher. Notons également que le caractère unique propre au Flagship Store (chaque magasin est différent de l'autre, exception faite de la marque déposée par Apple pour ses Flagship Stores réservés aux centres commerciaux) va créer un nombre supplémentaire de procédures. En effet, parce qu'un Flagship Store est construit aux Etats-Unis et n'est protégé que là-bas n'empêchera pas les concurrents chinois de le reproduire. Chaque Flagship Store construit dans chaque pays devrait ainsi être protégé de façon internationale.

L'on voit bien ici le coût monstrueux d'une telle stratégie de protection qui s'avère finalement décevante. Si elle est viable à une échelle nationale et peut s'avérer très efficace, elle ne l'est donc pas à une échelle internationale. Il peut donc être intéressant de se tourner, parmi les stratégies de protection possible des Flagship Stores, vers celle du cumul des droits de propriété intellectuelle sur la structure générale du magasin.

Section 2 - La recherche d'une protection par cumul des droits de propriété intellectuelle

122 - Il va s'agir ici pour les entreprises de tenter le cumul entre droit des marques, droit des dessins et modèles ou *Design Patent* et droit d'auteur ou *Copyright*. Cette recherche du triptyque (*IP Trifecta*) est une stratégie efficace mais difficile à obtenir, tant aux Etats-Unis (I) qu'en Europe (II), le risque étant notamment un détournement de la fonction des droits de propriété intellectuelle.

I. La recherche de l'*IP Trifecta* aux Etats-Unis

123 - Aux Etats-Unis, l'*IP Trifecta* a été reconnu par la jurisprudence comme étant possible en matière de *Trade Dress* mais celle-ci a posé de nombreux obstacles à son obtention, rendant les cas où cette stratégie est possible assez limités (A). Cette stratégie est d'autant plus limitée que son coût massif la réserve à une élite économique (B).

A. La reconnaissance encadrée de l'*IP Trifecta* en matière de *Trade Dress*

124 - L'*IP Trifecta* n'a pas été officiellement reconnu en matière de *Flagship Store* mais en matière de *Product Design* (1). Cependant, au vu des conditions exigées par la jurisprudence, rien n'interdit que les *Flagship Stores* n'en bénéficient pas (2).

1. Un *IP Trifecta* toléré en matière de *Product design*

125 - Le but de chaque entreprise dans la culture américaine, est d'obtenir le fameux « *IP Trifecta* » qui comprend, pour un même objet commercial, le cumul d'un *copyright*, d'un *Design Patent* et d'un *Trade Dress*. L'*IP Trifecta* diffère du cumul de droits de propriété intellectuelle européen en ce qu'il peut s'exercer sur un même objet juridique (auquel cas il y aura bel et bien un cumul) mais peut aussi consister en une addition de droits de propriété intellectuelle portant sur des éléments différents d'un même objet commercial. En matière de *Product Design*, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'aspect esthétique et ornemental du produit commercialisé, il est de jurisprudence constante depuis les années 1990⁸⁷ que le cumul entre *design patent* et *Trade Dress* était possible. En effet, la Cour d'appel pour le

⁸⁷ *Kohler Co., v. Moen Inc.*, 12 F. 3d 632 (7th Circ. 1993) : en l'espèce, la société Moen avait déposé deux demandes auprès du USPTO : l'une concernait un dessin et modèle pour des robinets et l'autre concernait un *Trade Dress* pour la poignée du même robinet. La société Kohler a intenté une action en opposition devant le TTAB s'appuyant sur le fait que la forme d'un produit ne pouvait faire l'objet d'un *Trade Dress*. Le TTAB rejette la demande en opposition de Moen. Kohler amène l'affaire devant une *District Court* qui confirme la décision du TTAB. Il intente une procédure d'appel devant la Cour d'appel pour le 7^{ème} circuit qui échoue également, la Cour décidant que la protection de la forme d'un produit par le droit des marques ne revient pas à lui accorder un dessin et modèle perpétuel et que ces deux formes de protection juridique peuvent coexister pacifiquement.

7^{ème} circuit a souligné dans la décision *Kohler Co. v. Moen Inc.*⁸⁸ que ces deux droits de propriété intellectuelle pouvaient coexister sans que cela ne pose de difficulté.

La jurisprudence a cependant pris le soin de poser des conditions restreignant ce recours au cumul de ces deux droits. Il deviendra ainsi très difficile d'obtenir une protection via le *Trade Dress* lorsque des dessins et modèles sont préexistants au dépôt, que ceux-ci soient tombés dans le domaine public ou encore actifs. Les juges se sont ici basés sur une décision de la Cour Suprême⁸⁹ selon laquelle, l'existence d'un dessin et modèle (*Design patent*) antérieur empêchait d'obtenir une protection par le droit des marques pour le même objet, l'existence d'un « brevet » antérieur témoignant d'une forme fonctionnelle, non susceptible d'être l'objet d'un *Trade Dress*.

126 - Par ailleurs, la jurisprudence américaine a établi que pour que le cumul soit possible entre un *Trade Dress* et un *Design Patent*, il fallait que le titulaire des droits sur le dessin et modèle apporte la preuve d'une « signification secondaire ». Il devra donc prouver que la forme du produit pour laquelle le *Trade Dress* est revendiqué est une marque aux yeux du public, c'est-à-dire que la forme en question a cette fonction de garantie de l'identité d'origine et qu'elle fait bien à elle seule, le lien entre le produit vendu et l'entreprise qui le commercialise. Cette preuve, difficile à apporter, limite donc le recours à l'*IP Trifecta*.

127 - Concernant le cumul avec le droit d'auteur, la jurisprudence est assez discrète sur la question. Il semble cependant que dans ce cas-là, le titulaire des droits doive être en mesure de démontrer l'aspect artistique de la forme de l'objet dont la protection est revendiquée. Le droit d'auteur reste cependant peu utilisé dans les procès.

2. L'extension envisageable de l'*IP Trifecta* au *Flagship Store*

128 - La jurisprudence américaine ne s'est pas encore véritablement prononcée sur l'*IP Trifecta* concernant le sort des *Product Packaging* et par là même, sur le sort des *Flagship store*. Il semblerait cependant que l'obtention de celui-ci soit plus difficile en la matière. En effet, le *Flagship Store* est protégé via le *Trade Dress* dans la catégorie des *Product Packaging*, c'est-à-dire la catégorie concernant l'emballage du produit et sa promotion. Or, dans la décision *Two Pesos*, la Cour Suprême a reconnu que ces types de *Trade Dress* pouvaient faire l'objet d'une protection sans que la preuve du *secondary meaning* soit à apporter. Cela revient donc à dire qu'un espace de vente peut être distinctif en lui-même, si son design se détache suffisamment de l'ordinaire, tant et si bien que les clients qui entrent dans cet espace de vente ou le voient depuis l'extérieur, savent en identifier le propriétaire sans même en avoir lu l'enseigne. La protection des espaces de vente, intérieur comme extérieur, ayant été

⁸⁸ *Kohler Co., v. Moen Inc.*, 12 F.3d 632 (7th Circ. 1993)

⁸⁹ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 523 U.S. 23 (2001)

tellement facilitée, l'on comprend désormais la réticence des juges à accorder une multitude de droits sur le même support.

129 - Ils cherchent en effet à limiter les cas de monopole éternel, et ce au nom du fonctionnement optimal du marché et de la concurrence entre les acteurs du marché. Cependant, en matière de Flagship Store plus spécifiquement, il ne semble pas que ce cumul soit impossible et la plupart des praticiens semblent enclins à la demander⁹⁰. Concernant l'extérieur du Flagship Store, la société Apple par exemple, a pu obtenir un dessin et modèle concernant l'un de ses magasins dont la forme était celle d'une lanterne⁹¹ et une marque concernant un autre de ses magasins dont la forme était un cube de verre⁹². La forme générale du Flagship Store semble donc pouvoir faire l'objet d'une protection qui ne semble pas contraindre l'obtention récente de la marque par Apple pour l'agencement intérieur de ses Flagship Store. Le cumul des droits de propriété intellectuelle ne se fera pas ici sur le même objet mais sur des aspects différents de l'objet.

130 - Quant à l'agencement intérieur des magasins, le droit américain reconnaît plutôt un droit d'auteur qu'un dessin et modèle. Si bon nombre de building font aujourd'hui l'objet d'un dessin et modèle, aucun de leur agencement intérieur n'a fait l'objet d'une telle protection. Le droit d'auteur va donc ici venir combler le faussé juridique, puisque la logique de Common Law qui le sous-tend est plus une logique économique et pragmatique qu'une logique humaniste comme c'est le cas du droit d'auteur à la française.

131 - L'*IP Trifecta* n'a en définitif, pas pour objectif de protéger le même aspect du produit sur lequel il est déposé. Si l'objet commercial est le même, l'objet juridique s'en distingue ; le droit d'auteur protège le travail artistique, tandis que le *Trade Dress* protège l'identité d'origine et le droit des dessins et modèles s'attache à l'aspect nouveau et ornemental.

B. L'*IP Trifecta*, une stratégie de menace réservée à une élite économique

132 - Le recours à l'*IP Trifecta* a beau être d'une efficacité redoutable lorsqu'il est mis en œuvre que ce soit par la simple menace ou par le biais du procès **(2)**, son coût est tel qu'il en reste réservé à une poignée d'entreprises disposant d'un budget nécessaire en propriété intellectuelle **(1)**.

1. *Une stratégie économiquement coûteuse*

133 - Le recours à l'*IP Trifecta* est une stratégie coûteuse. De ce fait, elle n'est économiquement réservée qu'aux très grandes entreprises, disposant d'un large budget en propriété intellectuelle. Il faut

⁹⁰ C'est notamment l'avis des avocats spécialisés en propriété intellectuelle du cabinet Stites & Harbison, PLLC aux Etats-Unis

⁹¹ Brevet n° D726,334, déposé le 3 février 2014 et obtenu le 7 avril 2015

⁹² Marque n° 85097331, déposée le 30 juillet 2010 obtenue le 6 septembre 2011

en effet d'abord avoir les moyens de s'offrir un *Design Patent* qui coûte environ 2000\$, pour une durée de protection de 14 ans seulement, et un *Trade Dress* dont le coût moyen est de 400\$. Le *Copyright* étant accordé sans dépôt, il ne coûtera rien, à moins que l'entreprise en question ne décide de le faire enregistrer, auquel cas, elle devra s'acquitter de la somme de 85\$. Par ailleurs, en cas d'extension de la protection à l'étranger, il va falloir d'une part avoir les moyens de déposer les différents titres et d'autre part, pouvoir s'offrir les services d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle dans chacun des pays où la protection sera revendiquée.

134 - Le but ultime du recours à l'*IP Trifecta* en effet, est de lutter contre l'ouverture massive de magasins identiques à ceux dont la marque revendique la protection. Ces magasins créent bel et bien un état de confusion dans l'esprit du public, vendant des produits contrefaits dans un environnement tel que même les employés seraient bernés, de telle sorte qu'ils font concurrence déloyale à l'entreprise commercialisant les produits originaux. Il va sans dire qu'un cumul de droit de propriété intellectuelle va permettre au propriétaire du Flagship Store en question de le défendre sur n'importe quel terrain. La stratégie est donc efficace mais chère. Lorsque l'entreprise construisant le Flagship Store a les moyens de financer un tel espace de vente, l'on peut comprendre l'intérêt du recours à un *IP Trifecta*. Mais lorsqu'il s'agit d'un petit entrepreneur désireux de protéger son commerce, sans pour autant l'étendre à l'international, le coût devient vite élevé et un calcul coût-avantage reste à faire pour ce dernier. Le rapport qualité-prix proposé par le *Trade Dress* aux Etats-Unis étant relativement correct, l'on comprend mieux le recours massif des entreprises à ce moyen de protection, plutôt qu'à un cumul des droits.

2. Une défense efficace fondée sur la menace

135 - L'obtention de l'*IP Trifecta* reste très encadrée par la jurisprudence américaine qui cherche malgré tout à limiter les cas de monopoles. Il existe peu de jurisprudence en matière de recours à ce cumul des droits de propriété intellectuelle ou de mise en œuvre de l'un d'entre eux, pour la bonne et simple raison que le coût d'une procédure est tel aux Etats-Unis – les frais de justice à eux seuls varient de 500.000 à 1.000.000 \$ – que la plupart des litiges se résolvent souvent par le biais d'une transaction.

136 - La pratique démontre que l'*IP Trifecta* reste une stratégie surtout utilisée pour menacer plus que pour véritablement sanctionner judiciairement. Maître Mari-Elise TAUB du cabinet *Stites & Harbinson* aux Etats-Unis a par exemple pu indiquer que le dernier litige en matière de droit des marques qu'elle avait eu à plaider remontait à 2013. Les stratégies procédurières sont rares aux Etats-Unis dans le monde des affaires, ce d'autant plus que l'on se trouve dans un pays où les petits commerces sont aussi courants que les empires commerciaux. Si Apple reste l'exemple le plus connu dans sa bataille contre le Coréen Samsung, ce conflit long et coûteux reste une exception confirmant la règle du recours aux MARC plutôt qu'à la justice. Etablir une transaction va souvent coûter moins cher à une entreprise contrefactrice que le montant des frais de justice et satisfaire la victime de la contrefaçon qui obtiendra un montant de dommages et intérêts dont elle a l'entier contrôle.

137 - La stratégie du cumul des droits de propriété intellectuelle reste une stratégie relativement efficace pour les entreprises qui parviennent à se l'offrir. Elle leur permet en effet d'augmenter leurs chances d'obtenir gain de cause devant un juge en cas de contrefaçon de l'un de leur produit ou de leur service. La protection des Flagship Stores via un cumul du droit d'auteur et d'un droit des dessins et modèles ajouté à un droit de marque permettrait donc à l'entreprise qui a pu cumuler tous les droits d'être presque invincible sur le plan juridique. Il reste cependant que l'agencement intérieur ne peut être protégé par un dessin et modèle. Seul l'extérieur donc bénéficiera de la puissante action en contrefaçon

II. Le difficile recours au cumul des droits de propriété intellectuelle en Europe

138 - Si le recours au cumul des droits de propriété intellectuelle n'est pas illégal, il est malgré tout difficile à obtenir. Certes, en protégeant un même objet commercial par différents droits, on en vient à obtenir des objets juridiques différents dont les forces se cumulent, mais la peur d'une protection éternelle diminue les possibilités de recours au cumul **(A)**. Dès lors, on en arrive à la conclusion selon laquelle l'environnement juridique qui entoure les possibilités de protection du Flagship Store reste décevant **(B)**.

A. Un recours au cumul non prohibé mais limité

139 - La doctrine a souligné à plusieurs reprises à quel point la propriété intellectuelle s'émiettait. Le cloisonnement imaginé jadis par ses pères fondateurs est désormais révolu, tant et si bien que celle-ci se « métisse »⁹³. Les entreprises européennes sont aujourd'hui à la recherche de ce cumul des droits de propriété intellectuelle, afin de combler par un autre droit, les lacunes laissées par le premier. Le Flagship Store se rangeant plutôt dans la catégorie des créations utilitaires, par opposition aux créations distinctives, les droits qui semblent pouvoir se cumuler dessus seraient le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur.

140 - Il nous semble bon de rappeler que le cumul des droits de propriété intellectuelle n'est pas prohibé en soi par la loi. En effet, aucune des dispositions de la loi de 1957 ou de quelque autre loi postérieure n'a posé une interdiction pure et simple du cumul des droits de propriété intellectuelle. Il est donc laissé aux justiciables, le loisir d'élaborer les stratégies juridiques qui leur semblent les plus habiles afin de parvenir à la protection optimale de leurs droits. Ainsi, bien que certains spécialistes soient éminemment contre cette vocation des droits de propriété intellectuelle⁹⁴, il n'en demeure pas moins que ceux-ci deviennent le soutien d'un investissement financier ; le cumul participant alors d'une

⁹³ S. Chatry, Le cumul des droits de propriété intellectuelle, essai d'une théorie générale, Thèse, Nantes, 2011, §5, préc.

⁹⁴ Le Professeur André Lucas est notamment contre la vocation économique du droit d'auteur

« *stratégie de protection maximaliste* »⁹⁵ des entreprises. Si le droit des marques a au départ été pensé comme une protection de l'investissement des entreprises, le cumul des droits a étendu cette vocation. L'on cherche désormais à s'assurer de la validité du droit sur un même objet en les accumulant ; car il ne faudrait oublier qu'en cas d'action juridique, le présumé contrefacteur aura toujours tendance à soulever l'absence de validité du titre en question.

141 - Cependant, la jurisprudence tend à se méfier du cumul des droits de propriété intellectuelle, notamment lorsque le droit des marques qui offre une protection potentiellement éternelle, vient se greffer sur un objet juridique déjà protégé par un droit d'auteur solide et un droit des dessins et modèles complémentaire. Plusieurs décisions ont ainsi démontré la réticence des juges à accorder une protection des espaces de vente par le droit d'auteur. De même, il est de jurisprudence constante que le cumul entre marque et droit d'auteur est soumis à une vérification très stricte du lien entre la forme dont la protection est revendiquée et sa fonction.

B. Un environnement juridique décevant

142 - Finalement, les cas de cumul avec le triptyque marque, droit d'auteur et droit des dessins et modèles, sont rares. Certains s'en féliciteront en ce sens que cela permet à la propriété intellectuelle de conserver son cloisonnement et donc d'éviter la contamination entre la logique d'investissement et la logique humanitaire chère aux défenseurs du droit d'auteur. La protection du Flagship Store par le droit des marques ne sera donc pas acquise de si tôt, puisque malgré le laxisme de la CJUE et son conformisme à la logique américaine, celui-ci n'est pas la branche la plus adaptée à la protection des Flagship Stores, bien qu'elle soit celle qui en facilite le plus la protection. Il semble donc plutôt qu'il faille se rabattre vers un cumul entre le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur ; quoi qu'en dernier lieu encore, la protection soit difficile à obtenir si l'on s'en réfère notamment à la décision Afflelou.

143 - L'environnement juridique européen, bien qu'il soit de plus en plus ouvert et malléable sous l'impulsion des institutions européennes, reste encore très fermé et hostile à un tel cumul, notamment au niveau des Etats-membres qui craignent un détournement de la fonction des droits de propriété intellectuelle. Le cumul ne semble pas la solution la plus adaptée à la protection, un empilement des droits semblant préférable.

⁹⁵ D. Lefranc, Du cumul des droits de propriété intellectuelle. Dans les entrailles de l'affaire "Loulou", *Auteurs et Media*, 2011/1, p.

Conclusion du Chapitre 2

144 - Ce dernier chapitre nous a permis de mettre en avant les forces et les faiblesses des deux stratégies majeures de protection des Flagship Stores : la protection par le biais du dépeçage puis reconstitution par un portefeuille de droits et la protection par tentative de cumul des droits de propriété intellectuelle. Chacune des stratégies étant relativement onéreuse, l'on comprendra immédiatement que la protection des Flagship Stores est réservée à qui peut se l'offrir. Le coût de la protection cumulé à celui du procès va contraindre les entreprises à un calcul coût-avantage à ne pas négliger.

145 - Il ne faudra pas non plus oublier de cumuler ces stratégies de protection fondées uniquement sur des droits de propriété intellectuelle avec les moyens de protection liés à la responsabilité civile et au droit de la consommation.

Conclusion générale :

146 - La protection des Flagship Stores, en Europe comme aux Etats-Unis est une entreprise complexe en raison de la jeunesse de l'objet à protéger. L'environnement juridique semble plus favorable aux Etats-Unis où le *Trade Dress* semble être le concept juridique pensé pour ce genre d'objets commerciaux. Plus au fait des tendances marketing, le droit américain dont la jurisprudence est puissante et novatrice a su s'adapter. Cette adaptation procède d'une logique propre à nos voisins de Common Law selon laquelle la multiplication des signes distinctifs va servir le jeu de la concurrence.

147 - Au contraire, l'Europe a adopté une vision différente selon laquelle il faut limiter au maximum les monopoles et par là même, contenir le recours aux droits de propriété intellectuelle et les pouvoirs qu'ils confèrent à leurs détenteurs. La CJUE semble s'émanciper de cette logique, d'une part depuis la fin des années 2000 avec la création des nouvelles fonctions de la marque, et d'autre part avec cette décision accordant une protection aux Flagship Stores où elle tente en même temps, d'incorporer le *Trade Dress* en droit de l'Union.

148 - Il n'en demeure pas moins que si la mise en place de la protection des Flagship Stores peut être qualifiée de « *work in progress* », selon l'expression souvent utilisée par nos voisins américains, elle s'inscrit malheureusement aujourd'hui dans un environnement juridique encore décevant, notamment en Europe où le recours au droit des marques peut paraître gênant au regard des principes qui pétrissent cette matière. L'ouverture de la CJUE reste malgré tout salutaire et aujourd'hui, la protection d'un agencement d'espace de vente devra passer par une stratégie juridique de combinaison des droits. Mieux vaudra décomposer les éléments phares, notamment isoler les meubles et reconstituer le Flagship store via un portefeuille de droits en proposant une demande de marque pour l'espace de vente associée à des dépôts de dessins et modèles, de brevets, voir de marques pour les différents éléments qui le composent. Les moyens alternatifs au droit de la propriété intellectuelle ne devraient également pas être mis de côté, ceux-ci étant ceux qui ont permis, depuis les années 1980, de protéger l'image de marque avec le plus de facilité.

Table des matières

SOMMAIRE	III
LISTE DES ABREVIATIONS.....	IV
INTRODUCTION :	1
PARTIE 1 : LE RECOURS DEBATTU AU DROIT DES MARQUES DANS LA PROTECTION DES FLAGSHIP STORE	7
Chapitre 1 - La reconnaissance de la protection des Flagship store par le droit des marques	8
Section 1 - L'émergence des Flagship store : de l'objet naval à l'objet commercial.....	8
I. Le Flagship avant le store ou la protection juridique du bateau avant celle du magasin	8
A. L'existence du Flagship, ancêtre maritime du Flagship store	8
B. La protection des Flagship par le droit de la propriété intellectuelle : une réalité saisie de longue date par le droit	9
II. La difficile saisine par le droit d'un concept commercial récent.....	10
A. Le passage du maritime au commercial, vecteur de l'introduction de la dimension d'identité visuelle dans les espaces de vente.....	11
B. Le dépassement du parallèle avec le milieu naval, révélateur des difficultés juridiques de protection	13
Section 2 - L'obtention différée de la protection par le droit des marques.....	15
I. L'obtention logique de la protection aux Etats-Unis	16
A. La lente acception de la protection juridique du <i>Trade Dress</i>	16
B. L'acception aisée de la protection juridique des Flagship Store.....	17
II. L'obtention plus délicate de la protection en France et en Europe	18
A. Le refus français d'accorder une protection : symbole de l'état du droit en Europe	18
B. Le bouleversement juridique opéré par la CJUE	20
Chapitre 2 - La convergence regrettable des solutions en matière de protection des espaces de vente	23
Section 1 - Le recours au droit des marques facilité et recommandé aux Etats-Unis.....	23
I. La recherche naturelle et perpétuelle d'un élargissement du droit des marques aux Etats-Unis 23	
A. La volonté américaine de suivre sa propre logique à l'origine d'un droit des marques singulier	24
B. Une définition dynamique, fait d'une jurisprudence abondante	25
II. Un concept mouvant, toujours source de nouvelles difficultés.....	26
A. Les difficultés liées aux tendances artistiques	26
B. L'existence de difficultés sur le plan juridique.....	27

Section 2 - Le recours plus discutable au droit des marques en Europe	28
I. Les apports de la décision de la CJUE	29
A. L'ouverture du champ du droit des marques : une protection du Flagship Store facilitée	29
B. L'ouverture du champ des possibles en matière de droit de la distribution	30
II. Une décision critiquable au regard du droit des marques	31
A. Une acception trop large du droit des marques	31
B. Une décision plus marketing que juridique	32
PARTIE 2 : L'OPTIMISATION DE LA PROTECTION DES FLAGSHIP STORE	35
Chapitre 1 - Les moyens alternatifs au droit des marques de protection du Flagship Store	36
Section 1 - La recherche d'une protection par les droits de propriété intellectuelle	36
I. Une protection par le droit d'auteur et le copyright limitée.....	36
A. La philosophie américaine du <i>copyright</i> génératrice d'un environnement favorable pour une protection limitée	36
B. La philosophie française du droit d'auteur génératrice d'un environnement hostile à la protection	37
II. Une protection par le droit des dessins et modèles plus probable	38
A. Une protection plus courte mais efficace aux Etats-Unis	38
B. Une protection plus longue et plus adaptée en Europe	39
Section 2 - Le recours à des moyens alternatifs à la propriété intellectuelle	40
I. Le droit de la concurrence déloyale : une protection universelle à l'efficacité différente.....	41
A. Un droit lacunaire aux Etats-Unis, expliquant l'importance du recours au droit des marques	41
B. Un droit plus puissant en Europe, expliquant la frilosité du droit de la propriété intellectuelle	42
II. Le recours possible à des moyens de protection à l'effet relatif	44
A. Le recours envisageable à la publicité mensongère	44
B. Le nécessaire recours à la force du droit des contrats	46
Chapitre 2 - La recherche d'une protection du Flagship Store par la mise en place d'une stratégie juridique.	48
Section 1 - Le recours possible à une stratégie de protection par « dépeçage ».....	48
I. L'insuffisance juridique à garantir une protection optimale du Flagship Store	48
A. Aux Etats-Unis, les lacunes du <i>Trade Dress</i> , sources d'un recours à d'autres droits de propriété intellectuelle	48
B. En Europe, un concept trop récent à la difficile protection par le droit de la propriété intellectuelle	49
II. La possibilité de procéder par décomposition et par addition des droits.....	50
A. La nécessaire décomposition d'un objet juridique trop récent.....	50
B. La combinaison des droits, une stratégie efficace mais difficile à mettre en œuvre.....	51
Section 2 - La recherche d'une protection par cumul des droits de propriété intellectuelle	52
I. La recherche de l' <i>IP Trifecta</i> aux Etats-Unis	52

A.	La reconnaissance encadrée de l'IP Trifecta en matière de <i>Trade Dress</i>	52
B.	<i>L'IP Trifecta</i> , une stratégie de menace réservée à une élite économique	54
II.	Le difficile recours au cumul des droits de propriété intellectuelle en Europe	56
A.	Un recours au cumul non prohibé mais limité.....	56
B.	Un environnement juridique décevant.....	57
CONCLUSION GENERALE :		59
TABLE DES MATIERES		60
INDEX		63
BIBLIOGRAPHIE :		66
ANNEXES		74

Index

Les chiffres renvoient aux numéros de paragraphes.

A

Action en concurrence déloyale, 25, 53, 70, 71, 99, 100, 101, 107
Action en contrefaçon, 25, 35, 36, 53, 71, 90, 96, 99, 100, 101, 120, 138
Agencement, 7, 18, 21, 22, 24, 42, 45, 57, 69, 71, 104, 130, 131, 138, 149
agencement de magasin, 41, 43, 44
Amiral, 28
Apple, 2, 3, 5, 45, 47, 57, 64, 73, 91, 115, 122, 130, 137
Arrêt, 22, 31, 43, 47, 60, 76, 85, 90
Auteur, 6, 7, 18, 19, 23, 28, 47, 60, 62, 68, 79, 84, 92, 123, 141

B

Bateau, 18, 19
Bâtiment, 7, 43, 74, 92, 120
Bien, 2, 4, 6, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 54, 55, 57, 67, 68, 71, 88, 96, 97, 98, 106, 108, 111, 113, 115, 119, 121, 122, 126, 127, 129, 135, 140, 141, 144
Brevet, 5, 18, 19, 52, 79, 90, 96, 126
Bundespatentgericht, 45

C

Chaine de magasins, 42
CJUE, 1, 4, 6, 8, 9, 41, 45, 46, 47, 49, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 101, 109, 116, 117, 143, 148, 149
Clause, 25, 108
Common Law, 35, 104, 105, 131, 147
Concurrence, 3, 4, 6, 17, 23, 25, 28, 37, 52, 53, 68, 71, 86, 93, 96, 100, 101, 130, 135, 147
concurrence déloyale, 23, 28, 35, 36, 45, 55, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106
Concurrence pure et parfaite, 3, 44
Contentieux, 7, 38, 45, 62, 108
Contrefaçon, 25, 35, 36, 53, 71, 73, 74, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 120, 121, 137, 138
Copie, 3, 5, 88, 90, 106
Copyright, 19, 62, 83, 84, 85, 123, 134
Cour de cassation, 42, 44, 45, 47, 74, 86, 100
Cour Suprême, 2, 22, 24, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 48, 54, 58, 60, 97, 126, 129
Cumul, 62, 110, 111, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145

D

Décision de justice, 6, 35, 36, 39, 40, 45, 47, 49, 54, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 100, 101, 109, 116, 117, 126, 129, 143, 148
Design Patent, 19, 60, 62, 89, 90, 123, 126, 127, 134
Dessin et modèle, 18, 23, 52, 60, 89, 90, 92, 93, 96, 120, 126, 127, 130, 131, 132, 138
Directive européenne marques de 1989, 42
Directive Marque de 2008, 46
Distribution, 4, 8, 68, 69, 72, 100, 108
DPMA, 5, 73
Dress Code, 31
Droit à l'image de marque, 4, 74
Droit commercial, 2, 4, 96
Droit d'auteur, 7, 18, 19, 23, 45, 60, 62, 68, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 120, 123, 128, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 143
Droit de la concurrence, 4
Droit de la consommation, 4, 7, 78, 93, 101, 103, 105, 106, 145
Droit de la distribution, 65, 68, 69
Droit de propriété, 2, 4, 23, 36, 70, 108
Droit des dessins et modèles, 5, 7, 19, 45, 60, 79, 82, 91, 92, 120, 123, 140, 142, 143
Droit des marques, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 78, 79, 81, 84, 87, 90, 92, 101, 110, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 137, 140, 141, 142, 143, 149
Droit sur le Flagship Store, 2, 4, 112

E

Entreprise, 1, 2, 4, 6, 7, 30, 31, 39, 42, 47, 57, 88, 96, 117, 121, 122, 126, 127, 134, 135, 137, 138, 147
espace de vente, 38
Espace de vente, 7, 24, 31, 43, 44, 45, 47, 69, 74, 79, 117, 129, 135, 149
Etats-Unis, 2, 4, 10, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 71, 74, 78, 83, 84, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 107, 108, 111, 113, 114, 122, 123, 124, 130, 135, 136, 137, 147
Europe, 10, 17, 18, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 45, 49, 55, 58, 63, 64, 67, 68, 71, 77, 83, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 111, 112, 113, 116, 123, 147, 148, 149

F

Fake Apple Store, 3, 57

Flagship, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 45, 74, 78, 87, 88, 93, 106, 149

Flagship Product, 2, 5

Flagship Store, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 129, 130, 135, 138, 139, 140, 143, 145, 147, 148, 149

Fonctions de la marque, 52

Frais, 16, 136, 137

Franchise, 24, 25, 70, 108

Franchisé, 4, 25, 69, 70, 86, 108

Franchiseur, 25, 69, 70, 71, 108

FTC, 103, 104

G

Garantie d'identité d'origine, 24, 31, 44, 52, 116

H

Histoire, 21, 40, 47

I

Image de marque, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 52, 100, 101, 107, 108, 109, 149

Infringement, 53, 96

IP Trifecta, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137

J

Juridictions européennes, 52

Jurisprudence américaine, 31, 35, 37, 50, 53, 55, 60, 98, 127, 129, 136

Jurisprudence européenne, 31

L

Lanham Act, 22, 35, 36, 40, 52, 55, 96, 105

Local commercial, 2

M

Magasin, 2, 7, 16, 21, 22, 38, 42, 44, 45, 57, 74, 81, 82, 86, 104, 109, 112, 116, 120, 121, 122

Marché, 3, 6, 37, 44, 53, 55, 73, 77, 96, 98, 130

Marque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 96, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 127, 130, 135, 138, 142, 143, 148, 149

Marque de service, 46

Misrepresentation, 97

Monopole, 4, 52, 53, 58, 73, 130

N

Navire, 2, 15, 16, 17, 18, 28, 48

P

Passing off, 96

Patent, 19, 60, 89, 90, 123, 126, 127, 134

Preuve, 8, 18, 19, 23, 40, 53, 60, 67, 69, 70, 22, 76, 83, 84, 87, 89, 92, 91, 96, 99, 100, 104, 105, 114, 119, 126, 128

Product design, 90, 125, 126

Product packaging, 90, 129

Produit, 2, 5, 22, 26, 42, 46, 60, 126, 127, 129, 132, 138

Propriété, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 41, 45, 50, 60, 69, 70, 96, 130, 133, 134, 136, 140, 141, 149

Propriété commerciale, 2, 4

Propriété intellectuelle, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 50, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 77, 81, 87, 91, 96, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 121, 122, 123, 126, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149

Protection, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

Q

Question préjudicielle, 45

R

Réseau, 4, 24, 25, 70, 71, 108

Réseau de distribution, 4, 108

Réseau de franchise, 24, 69, 70, 108

Responsabilité civile, 4, 7, 71, 79, 146

Responsabilité contractuelle, 70, 108, 109

Responsabilité délictuelle, 106

S

Séphora, 42, 43, 44, 47, 58, 115, 116, 117

Service, 2, 5, 42, 43, 46, 106, 138

Signe, 6, 25, 31, 42, 46, 52, 55, 68, 71, 106

Signe distinctif, 25, 35, 71, 106

Société, 5, 15, 23, 42, 43, 44, 47, 52, 57, 88, 91, 108, 126, 130

Stratégie, 1, 2, 5, 7, 33, 78, 112, 121, 122, 123, 124, 134, 135, 137, 138, 141, 149

Stratégie commerciale, 30
Stratégie juridique, 7, 59, 79, 110, 111, 121, 149
Stratégie marketing, 93

T

Technique contractuelle, 108
TGI, 45
torts law, 96
Trade Dress, 2, 4, 6, 21, 22, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 44, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 76,
78, 84, 90, 91, 95, 97, 98, 105, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 124, 126, 127, 129, 132, 134, 135, 147, 148
TTAB, 126

U

Unfair competition, 96
Union européenne, 44, 73, 78, 89, 92, 103
USPTO, 17, 36, 38, 58, 74, 90, 115, 126

V

Vaisseau, 15, 28
Valeur, 1, 2, 4, 58, 71
Vessel Hull Design Protection Act, 19

Bibliographie :

Ouvrages :

C. Alleaume

Propriété intellectuelle : Cours et travaux dirigés : Montchrestien, 2010

R. M. Alderman et D. Pridgen

Consumer Protection and the Law - Volume 2, Thomson Reuters, 2014

L. Altman, R. Callmann et M. Pollack

Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 4^{ème} édition, Loose Leaf, 2004 mis à jour en 2015

J. Azéma, J-C. Galloux, A. Chavanne et J.-J. Burst

Droit de la propriété industrielle : Précis Dalloz, 7e éd. 2012

M. Barrett

Emanuel Law Outlines: Intellectual Property : Wolters Kluwer, 2012

W. L. Bartow et D. C. Gambino

Trade Dress : Evolution, Strategy and Practice, Oxford, 2013

C. Bernault et J-P. Clavier

Dictionnaire de la propriété intellectuelle, Dictionnaires de droit, Ellipses, 2008

A. Bertrand

Droit des marques : Dalloz-Action, 2006

A. Bertrand

Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine : droit français, droit communautaire et droit international : CEDAT, 2002

J-B. Blaise

Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, Manuel, LGDJ, 2013

G. Blanc-Jouvan

Droit de la propriété intellectuelle, Vuibert 2011

J. Boyle et J. Jenkins

Intellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials: An Open Casebook : 2014

J. Boyle et J. Jenkins

Intellectual Property: Law & The Information Society Selected Statutes & Treaties : 2014

P. Breese

Stratégies de propriété industrielle : guide des entreprises innovantes en action : Paris Dunod DL, 2002

T. Kent and R. Brow

Flagship marketing : concept and places, Routledge, 2009

J-M. Bruguière

L'articulation des droits de propriété intellectuelle : Thèmes et commentaires, Dalloz, 2011

J-M. Bruguière

La propriété intellectuelle entre autres droits : Thèmes et commentaires, Dalloz, 2009

J-M. Bruguière

Les contrats de la propriété intellectuelle : Thèmes et commentaires, Dalloz, 2013

Centre Paul Roubier

Les valeurs des droits de propriété industrielle : LexisNexis, 2006

Centre d'Etudes Internationales pour la Propriété Industrielle – C.E.I.P.I

Mélanges en l'honneur du professeur Joanna Schmidt-Szalewski : Le droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé : Lexis Nexis, 2014

S. Chatry

Le concours de droits de propriété intellectuelle, essai d'une théorie générale, Thèse, Nantes, 2011

A. Chavanne

Droit de la propriété industrielle : Dalloz, 2012

Colloque de l'IRPI

Approches stratégiques de la propriété industrielle : LexisNexis, 2011

J. Corbel

Management stratégique des droit de propriété intellectuelle : Gualino, 2007

G. Cousin

Intérêt général et propriété industrielle : Thèse, Nantes, 2006

C. Fink et K-E. Maskus

Intellectual Property and Development : Lessons From Recent Economic Research : World Bank and Oxford University Press, New York. 2005

J. Gilson et A. Gilson LaLonde

Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-scented Racecar Exhaust : Protecting Nontraditional Trademarks, LexisNexis, 2005

C. Grimaldi

Droit de la franchise, Carré Droit, LexisNexis, 2010

A. Le Guen

Le cumul de protection en matière de propriété intellectuelle, mémoire, Nantes, 2005

D. Lefranc

Du cumul des droits de propriété intellectuelle. Dans les entrailles de l'affaire "Loulou", Auteurs et Media, 2011/1, p. 38

J-M. Leloup

La franchise : droit et pratique, Dalloz, 3^e éd, 2000

A. et H-J. Lucas

Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2012

M. LaFrance

Understanding Trademark Law, LexisNexis, 2005

W. E. Levin

Trade Dress Protection, West Group, 1996

J. T. McCarthy

McCarthy on Trademarks and Unfair competition, 4^{ème} édition, 1996

M. Macé

La contrefaçon du cocontractant : approche inductive par le contrat de franchise, thèse, Nantes, 2013

C. Maréchal

Concurrence et propriété intellectuelle, Préface de Georges Bonet : Litec 2009

L. Marino

Propriété industrielle : Dalloz, 2013

R. Merges, P. Menell et M. Lemley

Intellectual Property in the New Technological Age : Wolters Kluwer, 2012

C. Monnerie, A. Benfedda et P. Tafforeau

Droit de la propriété intellectuelle ; propriété littéraire et artistique ; propriété industrielle ; droit international : Gualino, 2012

Multiple authors

Recent Trends in Trademark Protection: Leading Lawyers on Educating Clients, Understanding the Impact of Technology, and Navigating the Current Marketplace : Aspatore, 2013

J. Passa

Droit de la propriété industrielle : Paris LGDJ Lextenso, 2009, t. 1

J. Passa

Articulation entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, thèse, Paris, 1995

J-L. Pierre et J. Schmidt-Szalewski

Droit de la propriété industrielle : LexisNexis, 2007

N. Pollack

Droit des marques : Levallois Perret Studyrama, 2013

F. Pollaud-Dulian

Droit de la propriété industrielle : Domat, Montchrestien, 1999

F. Pollaud-Dulian

La propriété intellectuelle : Economica, 2010

J. Schmidt-Szalewski

Droit de la propriété industrielle : Dalloz, 2009

J. Schmidt-Szalewski

Le droit des marques : Dalloz, 1997

J. Thomas Mccarthy

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition : Thomson West Andrew, 2008

M. Vivant

Les grands arrêts de la propriété intellectuelle : Dalloz, 2003

F. Wagret

Brevets d'invention, marques et propriété industrielle : PUF, 2001

Articles :

J. Azéma

Dépôt d'un dessin à titre de marque : RTDCom, 2004, p. 712

R. Callmann

Unfair Competition without Competition ? The Importance of Property Concept in the Law of Trade-Marks, University of Pennsylvania Law Review, mars 1947

C. Caron

L'empilement des propriétés intellectuelles : le droit d'auteur ne chasse pas la marque, Communication Commerce Electronique, n°6, juin 2006, comm. 88

La représentation d'espace de vente peut être enregistrée en tant que marque : Communication commerce électronique, n°10, octobre 2014, comm. 78

J-P. Clavier

Protection des Flagship stores, L'Essentiel Propriété Industrielle, 1 octobre 2014, n°9, p.6

Dalloz Action : Droit d'auteur

Relations entre droit d'auteur et droit des marques : Dalloz, 2014

T. H. Davis, Jr.

Copying in the Shadow of the Constitution : the Rational Limits of Trade Dress Protection, The Trademark Reporter, mai 1996

J. L. Dillon et M. Landau

Two Pesos v. Taco Cabana : still more interesting for what it did not decide, The Trademark Reporter, septembre 2004

A. Folliard-Montguiral

Signes appropriables : Propriété Intellectuelle, n°9, septembre 2014, comm. 62

L. Idot

Marque et enregistrement de signes pour des services : Europe, n°10, octobre 2014, comm. 411

P. Kamina

Brèves de comptoir, Propriété Industrielle n°6, septembre 2002, comm. 61

A. Lucas

Note sous CA de Versailles, 12 Ch, 11 octobre 2001, PI, N°3

H. Maccioni

L'image de marque : Émergence d'un concept juridique ? : JCP G, 22 mai 1996, n°21, 3934

L. Marino

Protection des flagship stores par le droit des marques : Gazette du Palais, 6 novembre 2014, n°310, p. 17

P. Martini-Berthon

La marque tridimensionnelle : vers l'émergence d'un droit nouveau ?, Propriété industrielle, n°10, octobre 2012, étude 16

J-M. Mousseron

De la Propriété comme modèle in Mélanges Colomer, Paris, Litec, 1993

V. M. Palladino

Trade Dress after Two Pesos, The Trademark Law Reporter, juillet 1994

J. Passa

Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? Propriété Industrielle n°6, juin 2012, étude 11

E. S. Rogers

Lanham Act and the social function of Trademark, 1949

T. Saito

Dressing Design Patents : A proposal for amending the Design Patent Law in Light of Trade Dress, 89 J. Pat & Trademark Off, Soc'Y 682, Août 2007.

A. T. Spence

When a Landmark Cannot Serve as a Trademark: Trademark Protection for Building Designs, Washington University Journal of Law & Policy, janvier 2000

Webographie :

<http://www.lexplicite.fr/protection-flagship-stores-titre-marque-valorisation-reseaux-franchise/>

consulté le 5 février 2015

<http://www.smithhopen.com/blog/post/2013/03/02/Apple-versus-Microsoft-Trademarking-Retail-Store-Layouts>

consulté le 30 mars 2015

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85036990&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

consulté le 30 mars 2015

<http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics>

consulté le 30 mars 2015

<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=cec05725-e298-4d22-8025-521e46e99ea0>

consulté le 30 mars 2015

<http://www.legavox.fr/blog/maitre-thibault-prin/agencement-interieur-magasin-differents-moyens-16137.htm#.V5a2GTvF93U>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.fidal-avocats-leblog.com/2014/09/amenagement-dun-espace-de-vente-et-marque-tridimensionnelle-une-decision-qui-demenage/>

consulté le 13 avril 2015

<http://lexinter.net/JP/concurrencedeloyale.htm>

consulté le 13 avril 2015

<http://www.ehp.lu/legal-topics/newsletters-and-alerts/newsletter-detail/article/three-dimensional-trademarks-and-flagship-stores-the-european-court-of-justices-position/>

consulté le 13 avril 2015

<http://www.kwslegal.com.au/news/news/article/apple%20trademark/>

consulté le 13 avril 2015

<http://www.archdaily.com/541946/apple-awarded-patent-for-flagship-store-design/>

consulté le 13 avril 2015

<http://retailindustry.about.com/od/glossary/g/flagshipstorede.htm>

consulté le 13 avril 2015

<http://retailindustry.about.com/od/technologyinnovations/a/flagshipstores.htm>

consulté le 13 avril 2015

https://books.google.com/books?id=Mj58AgAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=flagship+store+history+marketing&source=bl&ots=XEKoFh1-Q_&sig=4tQldgLSr8zarnOm2GPQrKupE&hl=en&sa=X&ei=a64nVaW2MYrcsAXVm4GoBg&ved=0CD8Q6AEwBQ#v=onepage&q&f=false

consulté le 10 avril 2015

<http://www.definitions-marketing.com/Definition-Magasin-amiral>

consulté le 10 avril 2015

<http://ipkitten.blogspot.fr/2014/07/cjeu-retail-store-design-may-be.html>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.lawcareers.net/Information/BurningQuestion/Taylor-Wessing-How-to-register-a-stores-layout-as-a-trademark>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/trademark-application-and-post-registration-process-timelines>

consulté le 9 avril 2015

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85036986&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

consulté le 9 avril 2015

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85194406&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

consulté le 9 avril 2015

<http://www.uspto.gov/main/glossary/>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/04/apple-granted-a-design-patent-for-their-glass-lantern-store-in-istanbul-turkey.html>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9303.html>

consulté le 9 avril 2015

<http://qz.com/232971/wait-you-can-trademark-the-layout-of-a-store/>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.ipbrief.net/2013/02/22/apple-retail-store-layout-granted-trademark-registration/>

consulté le 9 avril 2015

<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>

consulté le 9 avril 2015

<http://www.vertone.com/BLOG/TOUS-LES-ARTICLES/Regard-sur-l-experience-client-dans-les-flagship-store-des-Champs-Elysees>

consulté le 9 avril 2015

https://www.law.cornell.edu/wex/unfair_competition

consulté le 13 avril 2015

<https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark>

consulté le 13 avril 2015

<https://www.law.cornell.edu/wex/Copyright>

consulté le 13 avril 2015

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>

consulté le 13 avril 2015

<http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>

consulté le 13 avril 2015

<http://www.trademarktitan.com/the-product-design-ip-trifecta-design-patents-copyrights-and-trade-dress/>

consulté le 16 avril 2015

<http://www.trademarktitan.com/undressing-trade-dress-for-brand-owners-protecting-the-overall-appearance-of-products-and-services/>

consulté le 16 avril 2015

<https://www.techdirt.com/articles/20110111/01373312602/amazon-sued-copyright-design-patent-trademark-trade-dress-infringement-due-to-marketplace-seller.shtml>

consulté le 16 avril 2015

<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>

consulté le 17 avril 2015

<http://www.archdaily.com/197061/architectural-patents-on-what-grounds/>

consulté le 20 avril 2015

<https://www.ftc.gov/public-statements/1983/10/ftc-policy-statement-deception>

consulté le 23 avril 2015

<http://www.leadingedgelaw.com/courts-define-who-can-sue-over-false-advertising-and-what-counts-as-false-advertising/>

consulté le 23 avril 2015 <http://copyright.gov/vessels/>

consulté le 29 avril 2015

<http://copyright.gov/vessels/list/>

consulté le 29 avril 2015

<http://www.mchaleslavin.com/newsletters/newsletter-07.html>

consulté le 29 avril 2015

<http://www.ddbd.com/Architecte.html>

consulté le 28 avril 2015

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/pavillon-droit-maritime/>

consulté le 28 avril 2015

Annexes

ANNEXE 1 : DECISION DE LA CJUE C-421/13 (APPLE C. BUNDESPATENTGERISCHT)	75
ANNEXE N°2 : DÉCISION TWO PESOS, INC. V. TACO CABANA, INC. (91-971), 505 U.S. 763 (1992)	82
ANNEXE N°3: LANHAM ACT SECTION 43 (A) (3)	84

**Annexe 1 : Décision de la CJUE C-421/13 (Apple c.
Bundespatentgericht)**

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 juillet 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Articles 2 et 3 – Signes susceptibles de constituer une marque – Caractère distinctif – Représentation, par dessin, de l'aménagement d'un magasin porte-drapeau ('flagship store') – Enregistrement comme marque pour des 'services' relatifs aux produits qui sont mis en vente dans un tel magasin»

Dans l'affaire C-421/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décision du 8 mai 2013, parvenue à la Cour le 24 juillet 2013, dans la procédure

Apple Inc.

contre

Deutsches Patent- und Markenamt,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, M^{me} C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 avril 2014,

considérant les observations présentées:

- pour Apple Inc., par M^{es} V. Schmitz-Fohrmann et A. Ruge, Rechtsanwälte,
 - pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.-X. Bréchet, en qualité d'agents,
 - pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,
 - pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et M^{me} E. Montaguti, en qualité d'agents,
- vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2 et 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Apple Inc. (ci-après «Apple») au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA»), au sujet du rejet par ce dernier d'une demande d'enregistrement de marque.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 2 de la directive 2008/95 dispose:

«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.»

4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la même directive:

«Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

[...]

- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
 - c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
 - d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
 - e) les signes constitués exclusivement:
 - i) par la forme imposée par la nature même du produit,
 - ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
 - iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
- [...]»

5 Le libellé des articles 2 et 3 de la directive 2008/95 correspond à celui des articles 2 et 3 de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/95 à partir du 28 novembre 2008.

Le droit allemand

6 L'article 3, paragraphe 1, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)], du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), correspond en substance à l'article 2 de la directive 2008/95. Le paragraphe 2 du même article 3 dispose:

«Ne peuvent pas être protégés en tant que marque les signes constitués exclusivement par une forme

- 1. imposée par la nature même du produit
- 2. nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui
- 3. donne une valeur substantielle au produit.»

7 L'article 8 de ladite loi énonce:

«(1) Ne sauraient être enregistrés comme marque les signes dignes de protection au sens de l'article 3 qui ne peuvent pas être représentés graphiquement.

(2) Ne peuvent être enregistrées les marques

- 1. dénuées de tout caractère distinctif pour les produits ou services;
- 2. composées uniquement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Le 10 novembre 2010, Apple a obtenu du United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis) l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle consistant en la représentation, par un dessin multicolore (notamment gris métallique et brun clair), de ses magasins porte-drapeaux («flagship stores») pour des services de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des

marques, adopté lors de la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n° I-18200, p. 89, ci-après l'«arrangement de Nice»), à savoir pour des «services de commerce de détail relatifs aux ordinateurs, logiciels, périphériques, téléphones portables, électronique grand public et accessoires et démonstration de produits y relatifs».

9 Ladite représentation, décrite par Apple comme «le design et l'agencement distinctifs d'un magasin de détail», est la suivante:



10 Par la suite, Apple a procédé à l'extension internationale de cette marque en application de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié en dernier lieu le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° I-11852, p. 390). Cette extension a été acceptée dans certains États et refusée dans d'autres.

11 Le 24 janvier 2013, l'extension au territoire allemand de cette marque tridimensionnelle internationale (IR 1060321) a été refusée par le DPMA, au motif que la représentation des espaces destinés à la vente des produits d'une entreprise ne serait rien d'autre que la représentation d'un aspect essentiel du commerce de cette entreprise. Si le consommateur peut, certes, comprendre l'aménagement d'un tel espace comme une indication de la valeur et de la catégorie de prix des produits, il ne saurait appréhender un tel aménagement comme une indication de l'origine de ceux-ci. Par ailleurs, l'espace de vente représenté en l'espèce ne se distinguerait pas suffisamment des magasins d'autres fournisseurs de produits électroniques.

12 Apple a formé un recours contre ladite décision de refus du DPMA devant le Bundespatentgericht.

13 Cette juridiction considère que l'aménagement représenté par le signe tridimensionnel reproduit au point 9 du présent arrêt a des particularités qui le distinguent de l'aménagement habituel des espaces de vente dans ce secteur économique.

14 Toutefois, le Bundespatentgericht, considérant que le litige dont il est saisi soulève des questions plus fondamentales en matière de droit des marques, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que la possibilité de protéger le 'conditionnement [d'un produit]' couvre également la présentation matérialisant un service?

2) Convient-il d'interpréter l'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, de la directive [2008/95] en ce sens qu'un signe qui reproduit la présentation matérialisant le service peut être enregistré comme marque?

3) Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que l'exigence de pouvoir représenter graphiquement la marque est remplie par un simple dessin ou avec des compléments comme une description de la présentation ou des indications de taille absolues en mètres ou relatives avec des indications de proportions?

4) Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que le champ de la protection de la marque de service du commerce de détail s'étend également aux produits fabriqués par le commerçant lui-même?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à troisième questions

15 À titre liminaire, il convient de préciser que, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, les termes «présentation matérialisant un service» employés dans les deux premières questions renvoient à la circonstance qu'Apple demande l'enregistrement comme marque d'un signe constitué de la représentation de ses magasins porte-drapeaux pour des services qui relèvent, selon elle, de la classe 35 de l'arrangement de Nice et consistent en diverses prestations visant à amener le consommateur à acheter ses produits.

16 Dès lors, par ses première à troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 3 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente peut être enregistrée comme marque pour des services qui consistent en diverses prestations visant à amener le consommateur à acheter les produits de l'auteur de la demande d'enregistrement et si, dans l'affirmative, une telle «présentation matérialisant un service» peut être assimilée à un «conditionnement».

17 Il convient de rappeler d'emblée que, pour être susceptible de constituer une marque, l'objet de la demande d'enregistrement doit, en vertu de l'article 2 de la directive 2008/95, remplir trois conditions. Premièrement, il doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ledit signe doit être propre à distinguer les «produits» ou les «services» d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir, concernant l'article 2 de la directive 89/104, arrêts *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, point 23; *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, point 22, et *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, point 28).

18 Il ressort sans ambiguïté du libellé de l'article 2 de la directive 2008/95 que les dessins comptent parmi les catégories de signes susceptibles d'une représentation graphique.

19 Il s'ensuit qu'une représentation telle que celle en cause au principal, qui visualise l'aménagement d'un espace de vente au moyen d'un ensemble continu de lignes, de contours et de formes, peut constituer une marque à condition qu'elle soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, une telle représentation satisfait aux première et deuxième conditions rappelées au point 17 du présent arrêt, et ce sans qu'il soit besoin de conférer une pertinence au fait que le dessin est dépourvu d'indications concernant la taille et les proportions de l'espace de vente qu'il visualise ni d'examiner si un tel dessin peut également, en tant que «présentation matérialisant un service», être assimilé à un «conditionnement» au sens de l'article 2 de la directive 2008/95.

20 La représentation, par un dessin, de l'aménagement d'un espace de vente peut également être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ainsi satisfaire à la troisième condition rappelée au point 17 du présent arrêt. Il suffit de relever, à cet égard, qu'il ne saurait être exclu que l'aménagement d'un espace de vente visualisé par un tel signe permette d'identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée. Ainsi que l'ont fait valoir le gouvernement français et la Commission, tel peut être le cas lorsque l'aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné (voir par analogie, en ce qui concerne des signes constitués

par l'apparence d'un produit, arrêts *Storck/OHMI*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 28, et *Vuitton Malletier/OHMI*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, point 52).

21 L'aptitude générale d'un signe à constituer une marque, au sens de l'article 2 de la directive 2008/95, n'implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la demande d'enregistrement est faite [voir, concernant les articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dont le contenu correspond à celui des articles 2 et 3 de la directive 2008/95, arrêts *Henkel/OHMI*, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 32, ainsi que *OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, point 29].

22 Ce caractère distinctif du signe doit être apprécié *in concreto* par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés et, d'autre part, à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêts *Linde e.a.*, C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 41; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34, et *OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, points 32 et 35).

23 C'est également par un examen *in concreto* que l'autorité compétente doit déterminer si le signe est ou non descriptif s'agissant des caractéristiques des produits ou services concernés au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 ou relève de l'un des autres motifs de refus d'enregistrement qui sont également énoncés audit article 3 (arrêt *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, points 31 et 32).

24 À l'exception de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, qui porte exclusivement sur des signes constitués par une forme dont l'enregistrement est demandé pour un produit et qui est, en conséquence, sans pertinence pour la solution du litige au principal, les dispositions de cet article 3, paragraphe 1, telles que celles figurant à ce même paragraphe, sous b) et sous c), n'individualisent pas explicitement des catégories de signes (voir, en ce sens, arrêt *Linde e.a.*, EU:C:2003:206, points 42 et 43). Il en découle que les critères d'appréciation devant être suivis par l'autorité compétente lors de l'application de ces dernières dispositions aux signes consistant en un dessin représentant l'aménagement d'un espace de vente ne sont pas différents de ceux utilisés pour d'autres types de signes.

25 S'agissant, enfin, de la question, également essentielle pour la solution du litige au principal et qui a été débattue lors de l'audience, à la suite d'une question pour réponse orale posée par la Cour, de savoir si des prestations visant à amener le consommateur à acheter les produits de l'auteur de la demande d'enregistrement peuvent constituer des «services» au sens de l'article 2 de la directive 2008/95 pour lesquels un signe, tel que celui en cause au principal, peut être enregistré comme marque, Apple fait valoir que tel est le cas en se référant à la distinction déjà faite par la Cour entre la vente de produits, d'une part, et les prestations, relevant de la notion de «service», visant à conduire à cette vente, d'autre part (arrêt *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425, points 34 et 35). La Commission estime, en revanche, que cette jurisprudence n'est pas transposable à une situation, telle que celle faisant l'objet du litige au principal, dans laquelle ces prestations ont pour seul objet d'amener le consommateur à acheter les produits du demandeur lui-même.

26 À cet égard, il y a lieu de considérer que, si aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés dans la directive 2008/95 ne s'y oppose, un signe représentant l'aménagement des magasins porte-drapeaux d'un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations relevant de l'une des classes de l'arrangement de Nice relatives aux services, lorsque ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente desdits produits.

Certaines prestations, telles que celles mentionnées dans la demande d'Apple et clarifiées par celle-ci lors de l'audience, consistant à effectuer, dans de tels magasins, des démonstrations des produits qui y sont exposés au moyen de séminaires, peuvent par elles-mêmes constituer des prestations rémunérées relevant de la notion de «service».

27 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que les articles 2 et 3 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu'elle soit propre à distinguer les services de l'auteur de la demande d'enregistrement de ceux d'autres entreprises et qu'aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s'y oppose.

Sur la quatrième question

28 Ainsi qu'il ressort des points 26 et 27 du présent arrêt, la directive 2008/95 n'exclut pas l'enregistrement d'une marque pour des services qui sont relatifs aux produits de l'auteur de la demande d'enregistrement.

29 La question de savoir quelle est la portée de la protection conférée par une telle marque est, en revanche, ainsi que l'ont relevé Apple et la Commission, manifestement sans rapport avec l'objet du litige au principal, celui-ci portant exclusivement sur le refus du DPMA d'enregistrer le signe reproduit au point 9 du présent arrêt en tant que marque.

30 Par conséquent, en application de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, EU:C:2006:758, point 25, ainsi que Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, point 28), la quatrième question doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

31 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les articles 2 et 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu'elle soit propre à distinguer les services de l'auteur de la demande d'enregistrement de ceux d'autres entreprises et qu'aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s'y oppose.

Signatures

Annexe n°2 : Décision Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.

(91-971), 505 U.S. 763 (1992)

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Syllabus

TWO PESOS, INC. v. TACO CABANA, INC.

certiorari to the united states court of appeals for the fifth circuit

No. 91-971. Argued April 21, 1992 -- Decided June 26, 1992

Respondent, the operator of a chain of Mexican restaurants, sued petitioner, a similar chain, for trade dress infringement under § 43(a) of the Trademark Act of 1946 (Lanham Act), which provides that "[a]ny person who . . . use[s] in connection with any goods or services . . . any false description or representation . . . shall be liable to . . . any person . . . damaged by [such] use." The District Court instructed the jury, *inter alia*, that respondent's trade dress was protected if it either was inherently distinctive--*i. e.*, was not merely descriptive--or had acquired a secondary meaning--*i. e.*, had come through use to be uniquely associated with a specific source. The court entered judgment for respondent after the jury found, among other things, that respondent's trade dress is inherently distinctive but has not acquired a secondary meaning. In affirming, the Court of Appeals ruled that the instructions adequately stated the applicable law, held that the evidence supported the jury's findings, and rejected petitioner's argument that a finding of no secondary meaning contradicted a finding of inherent distinctiveness.

Held: Trade dress which is inherently distinctive is protectable under § 43(a) without a showing that it has acquired secondary meaning, since such trade dress itself is capable of identifying products or services as coming from a specific source. This is the rule generally applicable to trademark, see, *e. g.*, Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, pp. 37-38, and the protection of trademarks and of trade dress under § 43(a) serves the same statutory purpose of preventing deception and unfair competition. There is no textual basis for applying different analysis to the two. Section 43(a) mentions neither and does not contain the concept of secondary meaning, and that concept, where it does appear in the Lanham Act, is a requirement that applies only to merely descriptive marks and not to inherently distinctive ones. Engrafting a secondary meaning requirement onto § 43(a) also would make more difficult the identification of a producer with its product and thereby undermine the Lanham Act's purposes of securing to a mark's owner the goodwill of his business and protecting consumers' ability to distinguish among competing producers. Moreover, it could have anticompetitive effects by creating burdens on the start up of small business. Petitioner's suggestion that such businesses be protected by briefly dispensing with the secondary meaning requirement at the outset of the trade dress' use is rejected, since there is no basis for such requirement in § 43(a). Pp. 5-13.

932 F. 2d 1113, affirmed.

White, J., delivered the opinion of the Court, in which Rehnquist, C. J., and Blackmun, O'Connor, Scalia, Kennedy, and Souter, JJ., joined. Scalia, J., filed a concurring opinion. Stevens, J., and Thomas, J., filed opinions concurring in the judgment.

Annexe n°3: Lanham Act section 43 (a) (3)

Sec. 43. False designations of origin and false descriptions forbidden [15 U.S.C. § 1125]

(a) Civil action.

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

(b) Importation.

Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this Act in cases involving goods refused entry or seized.

(c) Remedies for dilution of famous marks.

(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to—

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;

(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;

(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;

(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;

(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and

(H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 34 [15 USC §1116] unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36 [15 USC §§1117(a), 1118], subject to the discretion of the court and the principles of equity.

(3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.

(4) The following shall not be actionable under this section:

(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.

(B) Noncommercial use of a mark.

(C) All forms of news reporting and news commentary.

(d) **Cyberpiracy prevention.** [...]