

Capsule

**La banalité d'une marque sonore,
une appréciation souveraine laissée
au pouvoir des juges européens**

Arthur Landault*

| | |
|--|-----|
| Introduction | 193 |
| 1. Cadre juridique | 194 |
| 2. Faits et procédures | 195 |
| 3. Arrêt du Tribunal de l'Union européenne | 196 |
| 3.1 Moyens du pourvoi | 196 |
| 3.2 Jugement du Tribunal | 196 |
| Analyse et conclusion | 198 |

© CIPS, 2017.

* Arthur Landault est titulaire d'une licence de droit et d'un Master 1 de droit des affaires et droit public à l'Université Paris X Nanterre la Défense de même que d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies à l'université Grenoble Alpes (CUERPI). Cette capsule a été réalisée durant un stage chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

[Note de la rédaction : cette capsule a été soumise à une évaluation à double anonymat.]

Introduction

Au niveau européen, la catégorie des marques sonores non conventionnelles n'est pas exclue par les textes de l'Union européenne (« UE »). Cependant, elle n'est pas pour autant explicitement visée par ces derniers. La plupart des textes européens ne se réfèrent pas à la marque sonore et se contentent de donner une liste non exhaustive et non limitative des signes susceptibles d'être déposés comme marques. Ainsi, ces textes n'excluent pas *a priori* les marques non conventionnelles.

Concernant la France, avant la loi du 4 janvier 1991 les marques sonores n'étaient pas prévues par la loi et les demandes d'enregistrement étaient systématiquement rejetées. Depuis 1991, l'article 711-1 du Code de propriété intellectuelle prévoit expressément que les signes sonores tels que les sons et les phrases peuvent constituer des marques.

Le dépôt de ce type de signe pour une marque française ou communautaire se fera sous la forme d'une représentation graphique, souvent sous forme de portée musicale. La Cour de justice de l'Union européenne¹ est venue préciser que cette représentation graphique doit être claire, précise, durable et objective et que la description doit se faire sur une portée musicale. De plus, la distinctivité d'une marque est l'une des conditions nécessaires pour enregistrer une marque communautaire et française en plus de la condition de licéité et de disponibilité. Ainsi, le caractère distinctif d'une marque doit permettre au public visé de reconnaître l'origine commerciale du produit ou du service objet de la marque.

Bien que les législations et jurisprudences françaises et communautaires prévoient la possibilité de l'enregistrement d'une marque sonore, il restait toutefois plus difficile de faire enregistrer cette catégorie de marque dite « classique » en raison de l'exigence de la représentation graphique.

1. CJUE, 2003, *Shield Mark*, C-2283/01.

Cependant, une réforme du système des marques en Union européenne a été adoptée le 15 décembre 2015 par le Parlement européen afin de moderniser le droit des marques. L'objectif de cette réforme est, d'une part, l'harmonisation du système des marques en Europe qui repose sur un double niveau de protection (droit national et droit européen) et, d'autre part, le rapprochement de ces deux réglementations. L'adoption du « Paquet Marques » entraîne mécaniquement l'abrogation de la Directive n° 2008/95/CE par la Directive n° 2015/2436/UE rapprochant les législations des États membres sur les marques et la modification du régime de la marque communautaire par le Règlement n° 2015/2424/UE modifiant le Règlement n° 207/2009/CE sur la marque communautaire.

Le Règlement est entré en vigueur le 23 mars 2016 et la Directive a été adoptée le 16 décembre 2015 et sera transposée dans un délai de 3 ans par les pays membres de l'UE. Ce Règlement, qui s'applique immédiatement, prévoit notamment une avancée considérable pour l'enregistrement des marques non conventionnelles : la suppression de l'exigence d'une représentation graphique de la marque.

Ainsi, la suppression de cette exigence ouvre davantage la porte à la protection de la marque communautaire pour les marques dites non conventionnelles (olfactives, sonores, ou, encore, les marques gustatives).

1. Cadre juridique

La requérante (la société *Globo Comunicação e Participações S/A*) s'appuie sur deux moyens pour contester le refus d'enregistrement de sa marque.

Tout d'abord, le premier est tiré de la violation de l'obligation de motivation de la Chambre de recours qui figure à l'article 75 du Règlement n° 207/2009.

Le second est basé sur une erreur d'appréciation quant au caractère distinctif de la marque prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 207/2009.

Nous nous intéresserons au deuxième moyen soulevé par la requérante, à savoir :

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 207/2009 :

1. Sont refusés à l'enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

2. Faits et procédures

Le 28 avril 2014, la société requérante a déposé une demande de marque communautaire portant sur un signe sonore devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour les produits et services des classes 9, 16, 38 et 41 de la classification de Nice.

L'examineur de l'EUIPO par lettre du 15 mai 2014 a informé la société requérante qu'en raison du manque de distinctivité de la marque, la protection ne pouvait pas lui être accordée. L'examineur indique que cette marque est composée d'une sonnerie simple et banale et qu'ainsi elle risque de ne pas être vue comme un indicateur de l'origine commerciale des produits et services. La société requérante a répondu par lettre le 11 juillet 2014 en expliquant que la marque, bien qu'étant courte, n'est pas pour autant simple. Le 19 septembre 2014 l'examineur rejette cette demande et déclare la marque comme dépourvue de caractère distinctif.

Le 19 novembre 2014 la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de l'examineur. Par décision du 18 mai 2015 la Chambre des recours de l'EUIPO a rejeté le recours fondé sur le caractère distinctif de la marque et renvoyé à l'examineur l'examen de la question de savoir si le caractère distinctif acquis a été acquis par l'usage de la marque.

Désireuse de voir enregistrer sa marque, la société requérante a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne.

3. Arrêt du Tribunal de l'Union européenne

3.1 Moyens du pourvoi

La société requérante se fonde sur deux moyens, à savoir la violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 75 du Règlement n° 207/2009 et la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 207/2009.

Tout d'abord, la requérante estime que la Chambre de recours a méconnu son obligation de motivation car elle n'a pas examiné le caractère distinctif de la marque à l'égard de chacun des produits et services visés par la demande et ne s'est contentée que d'une motivation globale pour tous les produits.

Dans un deuxième temps, la requérante se fonde sur l'erreur d'appréciation quant au caractère distinctif de la marque. Pour cela, elle s'appuie sur plusieurs arguments. Tout d'abord, la marque sonore devrait être soumise aux mêmes critères que les marques dites conventionnelles. Elle expose également que la brièveté de la marque sonore ne lui enlève pas son caractère distinctif. De plus, la requérante se prévaut également du fait que la marque est notoire au Brésil et auprès des communautés brésiliennes résidant dans les pays membres de l'UE et a donc acquis le caractère distinctif en raison de son usage prolongé. Enfin, la requérante s'appuie sur les jurisprudences précédentes, où l'EUIPO aurait enregistré des marques sonores similaires.

3.2 Jugement du Tribunal

Dans un premier temps, le Tribunal de l'Union européenne est appelé à se prononcer sur l'obligation de motivation incombant à la Chambre des recours concernant le caractère distinctif de la marque. Il est prévu que « l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le motif de refus est opposé pour une catégorie de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante² ». La Chambre des recours a opposé la banalité du signe de tous les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque

2. Arrêt du 2 avril 2009, *Zuffa c OHMI (Ultimate Fighting Championship)*, T-118/06 ; arrêt du 23 septembre 2015, *Reed Exhibitions c OHMI (Infosecurity)*.

demandée a été refusé. De plus, il existe, comme l'a souligné l'EUIPO, un lien suffisamment direct et concret entre les différents produits et services. Ainsi, la Chambre de recours pouvait établir une seule conclusion fondée sur un même motif, le refus se référant ainsi à tous les produits et services concernés.

Dans un deuxième temps, le Tribunal de l'Union européenne a été également amené à se prononcer sur la violation du caractère distinctif de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du Règlement n°207/2009. Le Tribunal rappelle que les sons peuvent constituer une marque à condition qu'ils puissent faire l'objet d'une représentation graphique, ce qui est le cas en l'espèce car la marque est bien représentée sous forme de notes de musique sur une portée accompagnée d'une clé, de silences et d'altérations. Cependant, le Tribunal rappelle qu'un signe sonore qui se caractérise par une excessive simplicité et qui se limite à la simple répétition de deux notes identiques n'est pas susceptible de transmettre un message commercial à l'intention des consommateurs. Ainsi, le consommateur ou le public visé ne pourrait pas se souvenir de ce signe sonore et ainsi en déterminer l'origine commerciale, la marque ayant pour principal objectif d'établir l'origine commerciale du produit³. Ainsi, le Tribunal interprète la sonnerie comme une simple fonctionnalité des produits et des services visés et non comme une indication de l'origine commerciale.

De surcroît, l'argument soulevé par la requérante concernant le caractère notoire de la marque au Brésil et au sein de la communauté brésilienne résidant dans les pays de l'Union est pertinent mais ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 du Règlement à partir duquel la requérante appuie son argumentation.

Enfin, l'argument avancé par la requérante au sujet de l'enregistrement des marques sonores similaires, à savoir le son d'une cloche ou encore de xylophone, est balayé par le Tribunal en rappelant que l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne relèvent d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire du juge. Ainsi, le caractère enregistrable d'une marque ne doit être apprécié que sur la base du Règlement 207/2009 tel qu'interprété par le juge et non sur la base des décisions antérieures des Chambres de recours⁴. Ainsi, l'examen de toute demande

3. CJUE, 23 mai 1978, affaire *Hoffmann-La Roche*, C102/77 ; CJUE, 12 novembre 2002, C206/01, affaire *Arsenal*.

4. Arrêt du 15 septembre 2005, *BioD c/OHMI*, C-37/03 ; arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol c OHMI*, C-51/10 P.

d'enregistrement doit être strict et complet et dépend de circonstances factuelles du cas d'espèce⁵.

En raison de ce qui précède, le Tribunal de l'Union européenne rejette le second moyen soulevé par la requérante et valide ainsi l'interprétation de la Chambre des recours.

Analyse et conclusion

Le cadre dans lequel est rendu ce jugement s'inscrit dans un contexte particulier. Cette décision date du 13 septembre 2016. Elle intervient donc peu après la mise en application du Règlement n° 2015/2424/UE constituant le « Paquet Marques », qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Ce Règlement, qui modifie le Règlement n°207/2009/CE, prévoit notamment la suppression de l'exigence de représentation graphique pour l'enregistrement d'une marque.

La suppression de cette exigence peut être interprétée comme étant lourde de conséquences puisqu'elle rendrait ainsi l'enregistrement des marques dites non conventionnelles (à savoir olfactives, sonores ou encore en mouvements etc) plus simple à obtenir. Cette suppression permet donc de moderniser le système de l'enregistrement des marques dans l'Union européenne.

Ainsi, ayant en tête le contexte juridique et législatif concernant les marques dites non conventionnelles, nous pourrions lire cette décision comme étant un premier élément de réponse concernant l'interprétation des juges après l'adoption du Paquet Marques et la suppression de cette exigence. Cependant, les faits se déroulant en 2014, la loi applicable est celle en vigueur au moment du litige ; par conséquent, la représentation graphique était toujours une exigence pour l'enregistrement des marques.

Toutefois, une interprétation possible de cette décision du Tribunal de l'Union européenne pourrait être un avertissement lancé par les juges européens selon lequel bien que le critère de représentation graphique ne soit plus exigé, les juges restent néanmoins attentifs à la validité des autres conditions, à savoir le critère de distinctivité pour rendre le contrôle et l'enregistrement de la marque tout aussi compliqué à obtenir. La suppression de cette exigence

5. Arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol c OHMI*, C-51/10 P.

pourrait renforcer le contrôle des autres conditions d'enregistrement d'une marque afin d'obtenir un même degré de contrôle.

Ainsi, ce jugement rendu par le Tribunal de l'Union européenne serait un appel à la prudence par lequel ces derniers nous feraient comprendre que, bien que la représentation graphique ne soit plus nécessaire, il faudrait néanmoins que le signe ait peut-être un degré de distinctivité supérieure. Ainsi, la suppression de l'une des exigences pourrait avoir pour conséquence de renforcer le niveau d'appréciation des autres conditions dans l'enregistrement d'une marque.

Résultant de ce qui précède, on peut lire cette décision comme étant relativement stricte aux vues de la jurisprudence antérieure relative aux marques sonores similaires déjà enregistrées.

À titre d'exemple, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a accepté d'enregistrer la marque sonore Mast-JAGERMEIST qui reproduit le son acoustique du brame d'un cerf, la marque sonore MGM Lion Corporation qui reproduit le rugissement de lion deux fois de manière successive ou encore le son d'un xylophone et le son d'une cloche. Dans l'arrêt *Shield Mark*, à aucun moment le Tribunal ne parle-t-il de la « banalité » du chant du coq ou des 8 premières notes de la « lettre à Elise ». Il est donc étonnant de voir comment le TUE en l'espèce met autant d'application à contrôler le caractère de distinctivité, sachant que cette marque sonore est notoire au Brésil et auprès des communautés brésiliennes résidant dans l'Union européenne. En outre, le public concerné dans l'Union européenne peut parfaitement être un public spécifique, à savoir la communauté brésilienne. Si cette marque est notoire, elle pourrait donc être enregistrée comme marque communautaire. Enfin, on sait qu'un minimum de caractère distinctif suffit pour que la marque soit distinctive⁶.

Il nous faut ainsi attendre d'autres décisions de justice afin de savoir s'il s'agit d'une nouvelle interprétation du degré de la distinctivité par la jurisprudence ou simplement un réel manque de distinctivité de la marque en question qui est à l'évidence un critère déterminant pour être enregistré⁷.

6. Arrêt du 13 juin 2007, *IVG Immobilien c OHMI*, T-441/05 ; arrêt du 29 septembre 2009, *The Smiley Company c OHMI*.

7. TUE, 1^{ère} Ch, 10 mai 2016, affaire T-806/14, RLDI 2016/127.