

Les NOUVEAUX types de marques

L'élaboration d'une nouvelle réglementation européenne en droit des marques, introduite par le « Paquet Marques » en décembre 2015¹, apporte un certain nombre de bouleversements. La suppression de l'exigence de représentation graphique en fait partie, à n'en pas douter.



Jusqu'alors, les signes pouvant constituer une marque étaient ceux qui étaient susceptibles d'une représentation graphique : cela incluait 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 entreprises². Cette liste n'étant

pas exhaustive, il était admis que les sons, les odeurs ou les hologrammes pouvaient être enregistrés à titre de marque à la condition de répondre à ce critère de représentation graphique. Cette exigence imposait pour de tels signes qu'ils puissent être représentés au moyen de figures ou de caractères perceptibles visuellement et que la représentation du signe soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective³.

* Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et vice-présidente de l'APRAM.

Depuis cette nouvelle législation européenne, les signes constituant une marque sont ceux qui sont propres à « être représentés dans le registre de manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire⁴ ». L'exigence de représentation graphique est donc remplacée par celle de représentation. Un signe peut être désormais représenté sous toute forme appropriée, en recourant à la technologie disponible et non plus nécessairement de manière graphique⁵. La seule condition attachée à cette représentation est qu'elle doit offrir des garanties suffisantes en termes de clarté et de précision⁶.

C'est dire en pratique que de nouvelles portes s'ouvrent aux déposants. Ils peuvent désormais, et pour la première fois, déposer des marques multimédias, définies comme celles qui combinent l'image et le son, par le biais de fichiers MP4⁷. Ils peuvent encore faire enregistrer des marques sonores, de mouvement, ou hologrammes (fichiers MP3 ou MP4) sans plus devoir se préoccuper de leur représentation graphique. Cette avancée découle de la nécessité de moderniser et d'adapter le système des marques au monde de l'internet⁸.

Les marques multimédias, sonores, de mouvement et hologrammes pouvant être représentées sous format électronique constituent ce que l'on appelle aujourd'hui les « nouveaux types de marque » (ou les nouvelles marques)⁹, par opposition à celles que nous proposons de désigner ici, par commodité, comme les marques « ancienne génération » (graphiquement représentées) : les marques dites « traditionnelles » (verbales et figuratives) et « atypiques » (notamment de couleurs, position ou de forme). Les nouvelles marques peuvent être enregistrées devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété européenne (EUIPO) depuis le 1^{er} octobre 2017 en tant que marques de l'Union européenne (MUE). Elles devraient l'être bientôt devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en tant que marques nationales, sitôt la directive issue du Paquet Marques transposée par le législateur français (transposition attendue en 2019). Selon la base de données de l'EUIPO, ces nouvelles marques n'ont pas toutes le même succès : les marques sonores suscitent un certain intérêt, car leur dépôt sous format électronique, plus simple et approprié que le dépôt traditionnel, semble répondre aux besoins, tandis que les hologrammes sont peu recherchés (deux seulement déposés depuis le 1^{er} octobre 2017). Les marques multimédias et de mouvement sont dans un entre-deux qui ne permet pas encore de déterminer si les utilisateurs y verront un signe d'identification innovant et attractif.

Les déposants peuvent désormais, et pour la première fois, déposer des marques multimédias, définies comme celles qui combinent l'image et le son, par le biais de fichiers MP4.

L'exigence de distinctivité appliquée aux nouveaux types de marques

Les nouveaux types de marques ne constituant pas des catégories distinctes à proprement parler, l'appréciation de leur caractère distinctif doit en principe se faire selon les critères applicables aux marques faisant l'objet d'une représentation graphique. Pour qu'une marque soit valable, elle doit être distinctive *per se* au regard des produits et services qu'elle désigne¹⁰. Elle ne doit pas non plus être descriptive, nécessaire, générique ou usuelle. À propos d'une marque sonore représentée graphiquement sous forme de deux notes de musique sur une portée, il a été jugé que cette marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque en ce qu'elle se résumait à une sonnerie « standard » dont est pourvu tout appareil électronique

1 - Directive (UE) n° 2436/2015 du 16 décembre 2015 rapprochant les États membres sur les marques. Règlement (UE) n° 2001/2017 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

2 - Article 4 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

3 - Par exemple : enregistrement de l'odeur de fraise mûre rejeté par le Tribunal de l'Union européenne (TUE) (TUE, 27 octobre 2005, T-305/04 – Eden c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OHMI)). Enregistrement d'une portée musicale comme marque sonore, considérée comme suffisamment précise et intelligible (Cour de justice des communautés européennes (CJCE), 27 novembre 2003, *Shield mark BV c/ Joost Kist*, C-283/01).

4 - Article 3 de la directive (UE) n° 2436/2015 et article 4 du règlement (UE) n° 1001/2017.

5 - Considérant n° 13 de la directive (UE) n° 2436/2015.

6 - CJCE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, C-273/00 et considérant n° 13 de la directive (UE) n° 2436/2015.

7 - Article 3, paragraphe 3, point (i) du règlement d'exécution n° 626/2018 du 5 mars 2018 et *Guidelines EUIPO*.

8 - Considérant n° 6 de la directive (UE) n° 2436/2015.

9 - Voir définition article 3, paragraphe 3, points (g), (h), (i), (j) du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE).

10 - Article 4, paragraphe 1, points (b), (c) et (d) de la directive (UE) n° 2436/2015.

ou de téléphonie, qui passerait généralement inaperçue et ne serait pas mémorisée par le consommateur en raison de sa banalité¹¹. La solution aurait été certainement identique si cette marque avait été enregistrée selon un fichier MP3. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rappelle régulièrement que, si les critères d'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories¹². La distinctivité des nouveaux types de marques sera nécessairement appréciée en tenant compte de leur spécificité et du fait que, selon leur catégorie, elles ne font pas appel aux mêmes sens : les marques sonores enregistrées selon un fichier MP3 ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'être perçues visuellement, puisque, par définition, elles n'ont pas vocation à être vues, mais seulement entendues. De même en est-il pour les marques de mouvement, qui n'ont pas vocation à être perçues d'un point de vue sonore.

Au regard de ces principes, un signe sonore, de mouvement ou multimédia, un hologramme qui se caractériserait par une « *excessive simplicité* »¹³ ne devrait pas être enregistré en tant que marque à défaut d'être à même de transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir, à moins qu'il n'ait acquis un caractère distinctif par l'usage. Ainsi semble-t-il juste de considérer qu'un signe sonore qui se limite à la simple répétition de deux notes identiques (comme la sonnerie standard précitée) ou un signe constitué du mouvement simple de deux mains qui se touchent et s'écartent, ne puissent être enregistrés, car ils ne peuvent être perçus par le public pertinent comme une indication d'une quelconque origine commerciale¹⁴. La question de

la longueur de la marque peut évidemment se poser : trop courte ou trop longue, elle ne devrait pas être apte à identifier une origine, mais il est impossible de fixer une règle à cet égard, l'appréciation se fera au cas par cas.

Le signe sonore constitué du terme unique et très court « BARÇA » prononcé par une voix masculine assez particulière a été enregistré au nom du Football Club de Barcelone, en tant que marque de l'Union européenne¹⁵, sans doute considéré par l'Examineur de l'Office comme raisonnablement identifiable et mémorisable. De même, la marque multimédia¹⁶ de la société Fahren Gärtner – un personnage animé saluant un public invisible sous les applaudissements – a été considérée comme distinctive pour les produits désignés en classes 6, 16 et 24. Et la société Google a récemment obtenu l'enregistrement de la lettre « G » à titre d'hologramme¹⁷.

L'appréciation de l'identité ou de la similarité des signes appliquée aux nouveaux types de marques

Dans le cadre de procédures d'opposition ou d'actions en contrefaçon, la question se pose de savoir comment apprécier l'identité ou la similarité des signes. Pourrait-on considérer qu'il existe une identité de signes entre une marque sonore (par exemple « Barça » précitée) et une marque verbale « Barça » – ce qui exclurait tout examen du risque de confusion – ou la voix enregistrée dans la marque sonore imposerait-elle de raisonner en termes de similarité seulement, mais non d'identité ? Et que penser de l'appréciation du risque de confusion entre deux nouvelles marques (par exemple de mouvement/multimédia) ou entre une nouvelle marque et une marque « ancienne génération » (mouvement/figurative) ? Il semble certain que les principes dégagés en la matière depuis une vingtaine d'années par la CJUE pour les anciennes marques devraient trouver à s'appliquer pour les nouvelles¹⁸. Ainsi le signe identique devrait-il être appréhendé de manière stricte comme celui qui reproduit « *sans modification ni ajout* » la marque antérieure ou qui, « *considéré dans son ensemble, [...] recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen*¹⁹ ».

Quant au risque de confusion, il devrait être, quel que soit le type de marques considéré, « *apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce* ». « *Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci*²⁰ ».

Les nouveaux types de marques offrent aux opérationnels du marketing et de la publicité un champ de possibles qu'ils devraient saisir.

Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de l'identité entre deux signes ne devrait pas poser de grandes difficultés : dans notre exemple ci-dessus « Barça », à supposer qu'il puisse exister un conflit entre la marque sonore enregistrée par le club de football et une marque verbale identique déposée par un tiers, les signes ne devraient pas être considérés comme identiques, car le second, du fait de l'absence de toute voix enregistrée, constitue un signe modifié de manière suffisamment sensible qui ne passera pas inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen.

L'appréciation de l'imitation semble plus délicate au regard de la multiplicité des situations qui peuvent se présenter. L'EUIPO est aujourd'hui confronté à ces questions dans le cadre de procédures d'opposition actuellement pendantes – il existe cinq oppositions contre des marques de mouvement et une contre une marque multimédia. L'Office n'a rendu aucune décision et le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, statuant comme Tribunal des marques de l'Union européenne, n'a pas encore été saisi, à notre connaissance, de contentieux en contrefaçon ou annulation impliquant ces nouveaux types de marques.

L'un des points principaux tient à l'évaluation des ressemblances d'ensemble pouvant exister entre les signes, tant d'un point de vue visuel que phonétique et intellectuel, à supposer que ces trois aspects puissent être pris en considération. Il conviendra encore de rechercher quels sont les éléments distinctifs et dominants au sein de ces nouveaux types de marque : une marque sonore constituée d'une musique et de paroles devra-t-elle être appréciée dans sa globalité ? La musique devra-t-elle l'emporter sur les paroles ou inversement ?

Un exemple intéressant et qui, à notre sens, illustre bien les questionnements qui précèdent, est actuellement soumis à l'EUIPO. Une société anglaise s'est opposée à l'enregistrement d'une marque multimédia²¹ de l'Union européenne sur le fondement de sa marque figurative nationale antérieure Thunder Ball²².

Sans préjuger de la décision à intervenir (la procédure est actuellement suspendue), il ne serait pas surprenant qu'il soit considéré que dans le signe second l'on retrouve l'élément verbal « Thunder Ball » de la marque antérieure et qu'il y a ainsi reprise de l'élément distinctif et dominant de cette dernière sans que les différences visuelles liées aux images qui se succèdent dans la vidéo puissent suffire à contrebalancer les ressemblances d'ensemble.

Les nouveaux types de marques offrent aux opérationnels du marketing et de la publicité un champ de possibles qu'ils devraient saisir. Jingles et vidéos pourront désormais être enregistrés tels quels, sans passer

par une représentation graphique. La modernisation des technologies disponibles permet d'encourager sans réserve ces nouveaux signes que l'on pourrait qualifier de marques du futur. Il importe simplement de veiller à résister à tout dévoiement du droit des marques et à ne pas valider des nouvelles marques qui ne seraient pas enregistrées si elles étaient déposées sous une forme traditionnelle.



Aussi ne résiste-t-on pas à s'étonner quelque peu de l'enregistrement de la marque multimédia ci-contre²³, consistant en la représentation d'un petit cœur dont on entend les battements, tandis que, de manière classique, on sait que

les marques figuratives ci-dessous²⁴ ont été refusées par l'EUIPO pour défaut de caractère distinctif.



La pratique reste à construire et à affiner dans le respect des règles existantes, afin que les nouvelles marques jouent leur rôle d'identification d'origine. L'EUIPO vient à cet égard de lancer, fin 2018, un programme de convergence relatif à ces nouveaux types de marques (CP 11) afin d'harmoniser les pratiques entre les différents offices européens et de dégager des règles communes quant à leur enregistrement et portée de protection. ■

11 - TUE, 13 septembre 2016, *Globo Comunicação e Participações c/ EUIPO*, T-408/15, points 51 et 55.

12 - Not. CJUE, ordonnance du 28 juin 2004, *Glaverbel/OHMI*, C-445/02 P, point 23 et jurisprudence citée dans cette décision.

13 - TUE, 13 septembre 2016 précité.

14 - MUE n° 017280264, 017280249 et 017280281 refusées.

15 - MUE n° 017700361.

16 - MUE n° 017451816.

17 - MUE n° 017993401, enregistrée le 25 avril 2019.

18 - Sur le risque de confusion : CJCE, 11 novembre 1997, *Sabel*, C-251/95 ; CJCE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97 ; CJCE, 22 juin 1999, *Lloyd*, C-342/97. Sur la notion d'identité : CJCE, 20 mars 2003, *LTI Diffusion*, C-291/00.

19 - Arrêt LTI Diffusion précité.

20 - Arrêt *Sabel* précité.

21 - Marque nationale UK00003076786.

22 - MUE n° 017961198

23 - MUE n° 017868267.

24 - MUE n° 017893303, 012813119, 015580574 et 016166101.