



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

*LES PERSPECTIVES NOUVELLES DU DROIT DES MARQUES LE CAS DE LA
MARQUE SONORE*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : Revue Le Lamy Droit de l'immatériel, N° 63, 1er août 2010

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

LES PERSPECTIVES NOUVELLES DU DROIT DES MARQUES LE CAS DE LA MARQUE SONORE

I. - LE REFUS CONSTANT DES MARQUES SONORES NON CONVENTIONNELLES EN DROIT FRANÇAIS A. - D'une admission de principe...

I. - LE REFUS CONSTANT DES MARQUES SONORES NON CONVENTIONNELLES EN DROIT FRANÇAIS B. - ... à une exclusion de fait

II. - L'OUVERTURE SOUHAITABLE DU DROIT FRANÇAIS AUX MARQUES SONORES NON CONVENTIONNELLES A. - Une représentation graphique pouvant être complétée

II. - L'OUVERTURE SOUHAITABLE DU DROIT FRANÇAIS AUX MARQUES SONORES NON CONVENTIONNELLES B. - L'assouplissement inéluctable de la procédure de dépôt

« À défaut d'âme, les objets ont des marques » (Yann de L'Écotais)

Le bruit et la musique font aujourd'hui partie de notre quotidien. Le droit appréhende le son couramment sous forme de bruit au titre de nuisances : le bruit peut en effet constituer un trouble de voisinage et être source de responsabilité. Toutefois, il est possible de concevoir le son sous un angle bénéfique et constitutif de valeur. En tant que création artistique ou utilitaire, le son peut faire l'objet d'une réservation privative au titre de la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur saisit le son sous forme d'œuvre originale, et le droit de la propriété industrielle l'admet à titre de marque. Bien que la marque soit le plus souvent de nature verbale ou visuelle, le son est désormais utilisé pour renforcer l'identité du produit ou du service. La marque sonore constitue une signature auditive du bien : elle est utilisée comme un moyen très efficace de communication de caractère universel et elle peut se décliner sur de nombreux supports de communication. Cet accompagnement sonore de la communication d'un produit ou d'un service permet de pérenniser la vie du produit ou service et exerce une fonction attractive à l'égard du public. Jusqu'à présent, la marque sonore permettait de réserver des sons essentiellement constitués d'extraits musicaux qui varient de quelques notes - le fameux jingle - à une véritable phrase musicale au service de l'image de l'entreprise. Or les entreprises expriment des besoins de sons variés et innovants que l'état actuel du droit français ne permet pas de satisfaire. Pour capter l'attention des consommateurs, les entreprises souhaitent recourir à des sons de plus en plus hétéroclites qui peuvent par exemple consister en des bruits de machines, d'événements météorologiques ou encore des cris d'animaux. Ces signes auditifs innovants peuvent être qualifiés d'atypiques (Meunier-Cœur I. et Tréfigny P., *Marques atypiques*, in *Les métamorphoses de la marque*, colloque Toulouse, 4 juin 2010, actes à paraître). En effet, la marque est définie comme un signe susceptible de représentation graphique servant à

distinguer des produits ou des services (C. propr. intell., art. L. 711-1), et ce signe peut être constitué par un son. Cependant, de manière classique, le droit des marques permet de protéger des signes auditifs pouvant être portés sur une partition musicale. La difficulté est alors d'admettre la réservation à titre de marque de signes sonores non conventionnels qui ne se prêtent pas aisément à une représentation graphique, même de manière indirecte au moyen d'une partition musicale. Ces signes sonores non conventionnels ne sont pas admis par le droit français des marques (I), alors que leur admission est par ailleurs possible ; ce qui pose la question d'une évolution du droit français dans le sens d'un élargissement des signes admis à titre de marque (II).

I. - LE REFUS CONSTANT DES MARQUES SONORES NON CONVENTIONNELLES EN DROIT FRANÇAIS

Le caractère non visuel du signe sonore ne s'oppose pas en théorie à son enregistrement à titre de marque (A), mais la procédure traditionnelle de dépôt s'oppose en pratique à cet enregistrement (B).

A. - D'une admission de principe...

La catégorie des marques sonores non conventionnelles n'est pas exclue par la grande majorité des textes. Si elle n'est pas expressément visée par le droit supranational, elle n'en est pas non plus écartée (exception : l'exclusion expresse par l'article 2-1 b) du traité OMPI sur le droit des marques du 27 octobre 1994 : « *Le présent traité n'est pas applicable (...) aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.* »

Cette indifférence quasi générale permet d'admettre les signes sonores en les faisant entrer dans la définition générique de la marque. En effet, la plupart des textes supranationaux ne se réfèrent pas à la marque sonore : la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ne la mentionne pas (art. 2), tout comme le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil sur la marque communautaire (art. 4) (les deux textes ont été codifiés respectivement par la directive du Parlement et du Conseil n° 2008/95 du 22 oct. 2008 : JOUE, 8 nov. 2008, n° L 299, rect. JOUE 16 janv. 2009, n° L 11 ; et par le règlement n° 207/2009/CE du Conseil du 26 févr. 2009, JOUE 24 mars, n° L 78). Les Accords sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dits « Adpic ») du 15 avril 1994 ne mentionnent pas non plus la marque sonore mais prévoient que les membres « (...) *pourront exiger comme condition de l'enregistrement que les signes soient perceptibles visuellement* » (Adpic, art. 15.1). Le traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006, ratifié par la France par une loi n° 2009-582 du 25 mai 2009, vise l'enregistrement international de signes à titre de marque sans énoncer d'exigence particulière, notamment en termes de perception visuelle.

Parce que la directive du 21 décembre 1988 sur le droit des marques ne se réfère pas aux signes non susceptibles d'être perçus visuellement, la Cour de justice des Communautés européennes a dû proposer une interprétation afin d'unifier les droits nationaux issus de la transposition de cette directive. La Cour a admis la possibilité de déposer un signe olfactif à titre de marque par une décision du 12 décembre 2002 (CJCE, aff. C-273/00, 12 déc. 2002, aff. Sieckmann, Rec. CJCE 2002, I, p. 11737 ; PIBD 2003, n° 759, III, p. 125). Selon

la Cour, « *un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement peut être déposé comme marque dès lors qu'il est représenté graphiquement et que ce graphique remplit certaines conditions* ». Dans cette affaire, l'odeur peut donc en principe être déposée à titre de marque, et le caractère général de la formulation permet d'appliquer cette solution aux marques sonores non perceptibles visuellement.

En droit français, la marque sonore a été expressément consacrée par la loi du 4 janvier 1991. À titre de signe sonore, l'article L. 711-1 b) du Code de la propriété intellectuelle vise non seulement les sons mais également les phrases musicales. Cette formulation large peut permettre d'appréhender des sons non conventionnels (en ce sens, voir Astic V. et Larrieu J., *Du lèche-vitrines au lèche-marques*, D. 2004, p. 2433). Il est toutefois possible de s'interroger sur la pertinence de la réservation d'une telle marque, car les signes concernés sont souvent d'une très courte durée et ne peuvent engendrer qu'une protection limitée par le droit des marques ; en outre, d'autres voies de protection indirectes peuvent permettre de sanctionner l'atteinte portée à un tel signe, notamment par la voie de la responsabilité civile.

Par conséquent, l'admission théorique de toutes sortes de marques aurait pu conduire à une ouverture du droit des marques aux sons non conventionnels. Toutefois, en pratique, les conditions rigides du dépôt conduisent à exclure l'enregistrement de tels signes à titre de marque.

B. - ... à une exclusion de fait

À titre de validité de la marque, l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, comme la plupart des droits sur les marques, exige que le signe soit susceptible de représentation graphique et qu'il présente un caractère distinctif à l'égard du produit ou du service désigné. Le caractère distinctif des signes sonores n'a à notre connaissance jamais été discuté, et c'est sur le fondement de la représentation graphique que sont écartés du domaine des marques les signes sonores non conventionnels. Le caractère invisible de cette catégorie de marques conduit à refuser leur demande d'enregistrement.

Le but des diverses contraintes imposées lors du dépôt par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est notamment d'appréhender le signe sonore afin de déterminer sa consistance. Par la consultation du registre national des marques, toute personne doit pouvoir se faire une idée précise du signe enregistré et du monopole protégé sans ambiguïté : le dépôt doit permettre une représentation objective du signe dont l'enregistrement est sollicité. Ce n'est qu'à cette condition que le droit et la protection pourront être accordés au demandeur. Aussi, la demande doit bien indiquer que l'enregistrement concerne une marque sonore. En outre, la représentation graphique doit être réalisée dans le cadre réservé du formulaire de demande d'enregistrement, et peut être complétée par une brève description (C. propr. intell., art. L. 712-2 et R. 712-3 1° b)).

Le caractère distinctif des signes sonores n'a à notre connaissance jamais été discuté, et c'est sur le fondement de la représentation graphique que sont écartés du domaine des marques les signes sonores non conventionnels.

La question est alors de savoir comment représenter graphiquement un son qui par nature est un signe non graphique. Une opération intellectuelle est indispensable afin de traduire ce signe sous une forme graphique. En principe, cette représentation graphique du son est possible sous forme de partition musicale ou de spectrogramme de sons (Azéma J. et Galloux J.-C., Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 6^e éd. 2006, n° 1410). Le spectrogramme de sons permet la représentation graphique de sons non transcritibles en notes de musique, tels que certains bruits de machine ou des cris d'animaux. Une description verbale du signe sonore est également possible, mais elle doit être complétée par une notation musicale (en ce sens : Ohmi, 2^e ch. rec., 7 oct. 1998, aff. R-1/1998-2 : la description nominale de ce signe est insuffisante s'agissant d'un déclic de loquet pour désigner des instruments chirurgicaux).

Comme l'INPI, l'Office d'harmonisation du marché intérieur (Ohmi) admet l'enregistrement de marques communautaires sonores représentées sous forme écrite par une partition musicale ou par un spectrogramme, ce que conforte la CJCE. Dans une décision du 27 novembre 2003 (CJCE, 27 nov. 2003, aff. C-283/01, Shield Mark, Rec. CJCE 2003, I, p. 14313 ; JCP 2004, I, 113, note Caron C.), la Cour affirme que la représentation graphique du signe doit être effectuée en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères et doit être claire, précise, complète par elle-même ; facilement accessible et intelligible, durable et objective. En l'espèce, les demandes de marques portant sur des signes consistant en des descriptions écrites du cri d'un animal, d'une onomatopée et d'une succession de notes de musique ont toutefois été rejetées.

Au final, si la règle l'autorise en principe, les modalités de mise en œuvre de la représentation graphique interdisent d'admettre un signe sonore ne se prêtant pas à une partition musicale ou à un spectrogramme (voir déjà la même formule pour un signe olfactif : CJCE, aff. C-273/00, 12 déc. 2002, aff. Sieckmann, Rec. CJCE 2002, I, p. 11737).

La pratique restreint les demandes de signes sonores atypiques du fait des moyens techniques limités admis pour leur représentation graphique. Cet effet réducteur quant aux types de marques admises conduit à s'interroger sur l'évolution possible des formes du dépôt afin d'ouvrir le droit français à des signes sonores non conventionnels : une évolution est possible vers la réservation de tous les sons à titre de marque.

II. - L'OUVERTURE SOUHAITABLE DU DROIT FRANÇAIS AUX MARQUES SONORES NON CONVENTIONNELLES

La réservation de sons non conventionnels à titre de marque n'est pas admise en droit français alors qu'elle est techniquement possible (A), et qu'elle apparaît même inéluctable (B).

A. - Une représentation graphique pouvant être complétée

En droit français, la représentation graphique est conçue de manière limitée, ce qui conduit à exclure le dépôt de signes non conventionnels à titre de marque. Pourtant, des moyens techniques existent pour compléter la représentation graphique du son, mais ces moyens sont diversement admis selon les offices. En

France, l'INPI refuse jusqu'à présent le complément du dépôt par des supports modernes comme des cédéroms ou des fichiers MP3.

Il existe donc une différence entre les offices d'enregistrement des marques qui acceptent pour certains des demandes accompagnées de supports additionnels (la Finlande permet par exemple d'annexer au formulaire de dépôt de la marque un cédérom comportant un enregistrement du son). Ainsi, l'Ohmi admet notamment l'utilisation d'un fichier électronique au format MP3 lorsque la demande d'enregistrement d'une marque sonore est réalisée par voie électronique. Selon la règle 3 du règlement n° 1041/2005/ CE du 29 juin 2005 (JOUE n° L 172, 5 juill. 2005), le dépôt électronique de marques composées de sons peut être accompagné d'un fichier sonore électronique, et ce fichier peut être inclus dans la publication électronique des demandes de marque communautaire pour faciliter l'accès du public au son en lui-même (voir égal. le règlement d'exécution n° 2868/95 du 13 décembre 1995 de la marque communautaire à la règle 3, point 6 ; et la décision du président de l'Office communautaire n° EX-05-3 du 10 octobre 2005).

La représentation graphique du signe sonore est accomplie grâce au complément par un fichier sonore électronique que tout intéressé pourra écouter. Cette combinaison de moyens de représentation permet d'assouplir le dispositif existant et d'obtenir une variété de marques plus importante. La marque du « cri de Tarzan » démontre cette souplesse : une demande présentée en février 2004 et fondée sur un sonagramme fut rejetée. L'Ohmi avait considéré le sonagramme insuffisant, ce que les chambres de recours avaient confirmé par une décision du 27 septembre 2007. Une nouvelle demande fondée sur un sonagramme et un fichier sonore au format MP3 fut acceptée pour le même signe sonore (Ohmi, Communiqué de presse CP/07/01, 5 nov. 2007).

Le dépôt électronique permet finalement de déposer des sons non conventionnels et connaît un important succès. Dans son rapport annuel pour 2009, l'Ohmi se félicite de l'essor considérable des dépôts électroniques parmi les demandes de marques communautaires. Certains offices d'enregistrement veulent promouvoir ce mode de dépôt qui présente en effet des avantages en termes de simplicité et de coût pour les utilisateurs et surtout pour les offices d'enregistrement. En outre, étant combiné avec une représentation écrite du signe, la demande répond aux exigences fixées par la CJCE concernant les qualités de la représentation graphique. Toutefois, une différence de traitement entre les déposants apparaît : il existe une inégalité entre les demandeurs qui utilisent le dépôt classique et ceux qui choisissent la voie électronique devant l'Ohmi ; seuls ces derniers peuvent utiliser des supports modernes pour compléter la représentation graphique.

En conséquence, lors de la demande de dépôt d'une marque sonore, la même exigence de représentation graphique conduit à une acceptation variable selon que l'on s'adresse à l'INPI ou à l'Ohmi. Les signes sonores, comme les autres signes atypiques, mettent en lumière les limites du droit français des marques et particulièrement le caractère désuet de la procédure d'enregistrement conçue il y a plusieurs décennies pour

des marques écrites et visuelles. Les exigences techniques de la demande d'enregistrement doivent évoluer, en particulier grâce à l'admission de supports additionnels afin que cette procédure soit assouplie.

B. - L'assouplissement inéluctable de la procédure de dépôt

Une évolution du droit français est souhaitable afin de permettre le dépôt de sons nouveaux. La pratique avantgardiste de l'Ohmi démontre que cette ouverture ne se fait pas au prix d'une contorsion extrême de la procédure de dépôt. Le droit français peut le permettre aisément.

Une telle évolution respecterait les exigences de la CJCE en termes notamment d'accès aux signes protégés. Ces nouveaux moyens semblent même d'une utilisation plus simple et plus accessible pour le public. En effet, la partition musicale présente certaines limites (considérant que « la reproduction sur le formulaire est nécessairement simplificatrice » : Girard C., Protéger sa marque, Lefebvre 2008, n° 765). Les contraintes matérielles du formulaire de l'INPI ont un effet réducteur sur la phrase musicale susceptible d'y figurer : cette phrase ne peut excéder quelques notes en raison de la dimension du cadre permettant la représentation graphique (soit 8 cm sur 8 cm). En outre, l'accessibilité au signe protégé n'est pas nécessairement garantie par la partition musicale ou par un spectrogramme : le cercle des personnes capables de lire ces éléments est restreint, comme a pu le reconnaître l'Ohmi (Ohmi, 4^e ch. rec., 8 sept. 2005, aff. R-295/2005-4). Néanmoins, l'Ohmi considère que ces difficultés ne peuvent justifier le refus de ces outils à titre de représentation graphique. Par conséquent, l'admission de modes complémentaires pour satisfaire à l'exigence de représentation graphique est non seulement pertinente, mais elle semble également tout à fait possible à mettre en place. En outre, une évolution est souhaitable afin d'harmoniser les règles de dépôt. La pratique divergente des offices pourrait conduire les demandeurs à un contournement du système français considéré comme trop restrictif. Une marque déposée dans un pays étranger dont l'enregistrement aurait été refusé en France peut s'appliquer et être protégée en France en vertu de la CUP (art. 6 quinquies A 1^o). Il en est de même pour une marque communautaire qui serait ensuite applicable en France sur le fondement du droit communautaire. L'élargissement des signes sonores admis par le droit français de la propriété intellectuelle paraît inéluctable, ce que confirmera peut-être la future révision du système des marques dans l'Union européenne annoncée le 21 avril dernier par le Conseil de l'Union européenne. Notre droit des marques doit s'ouvrir à de nouvelles perspectives.