

Le Comic Strip de Serge Gainsbourg est-il un nid de "nouvelles marques" ?





APRAM

Julien Delucenay

Sylvie Benoliel-Claux

Les nouveaux types de marques

POINT D'ÉTAPE ET PERSPECTIVES

INTRODUCTION

Nouveaux types de marques ?

Signes reproduits sous la forme
d'un fichier audio ou vidéo
et non pas
d'une représentation
graphique

- Marques sonores
- Marques de mouvement
- Marques multimédias
- Hologrammes

POURQUOI « NOUVEAUX » ?

Représentation graphique



Représentation

AVANT LA RÉFORME

Article 4 RMC

« Peuvent constituer des marques communautaires 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 ».

Article L.711-1 CPI

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

APRÈS LA RÉFORME

Article 4 RMUE

Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, (...) à condition que ces signes soient propres (...):

b) à être **représentés dans le registre** des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé «registre») d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

Article L. 711-1 CPI

La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe **doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques** de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

Considérant 13

de la Directive (UE) 2015/2436



Il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.

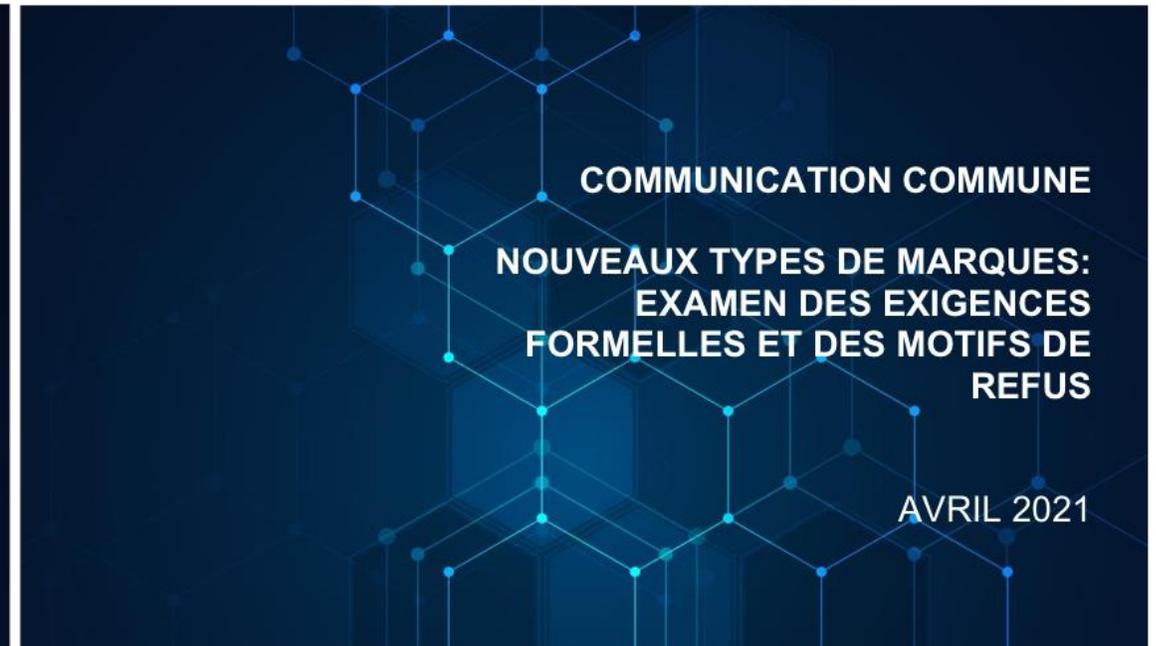


Opportunités

- Représentation plus facile et plus précise de certains types de marques déjà acceptables: **marques sonores, marques de mouvement, hologrammes.**
- Possibilité d'accepter de nouveaux types de marques dans des formats auparavant non prévus: **marques multimédias.**

Convergence

Communication commune d'avril 2021 dans le cadre du CP11 :



I. Définitions et Moyens de représentation

Marque sonore

- **Marque composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons:**
jingles, musique avec ou sans parole, son de la nature, sons d'animaux, mot prononcé.
- **264 marques sonores de l'Union européenne enregistrées / 53 refusées.**

Marque sonore

Représentation graphique

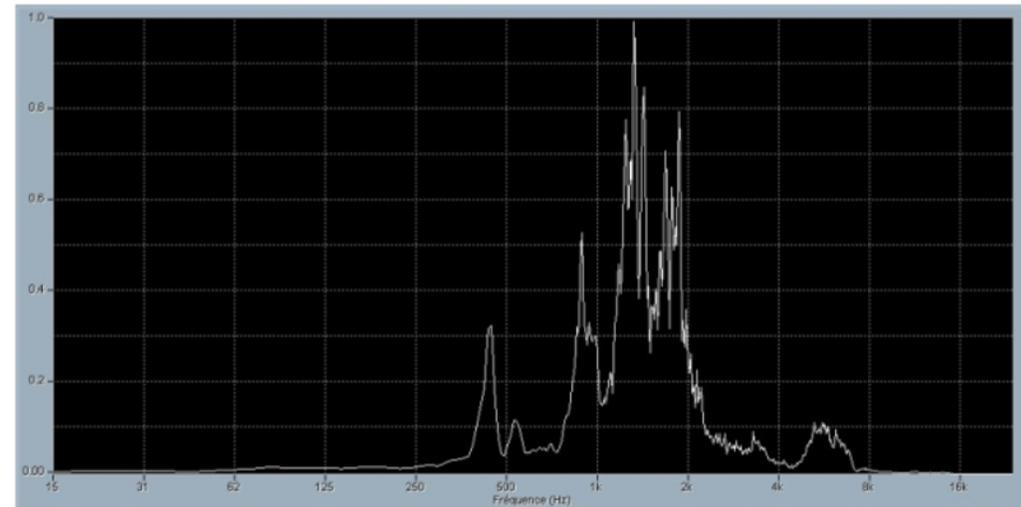
Partition musicale: marque de l'UE
n°000907527 du 14/08/1998



A musical score for a symphony orchestra prelude. The score is written for Flauti (Flutes), Oboi (Oboes), Corno ingt. (Trumpets), Fagotto (Bassoon), Trombe I (Trumpets I), and Trombe II sempre SVI (Trumpets II). The tempo is marked 'Allegro 66'. The score consists of several staves of music, each with a clef and a key signature of one sharp (F#).

Description : Portée musicale PRELUDE

Spectrogramme: marque de l'UE n°005424171 du 27/10/2006



Description : Hurlement d'un personnage fictif
caractérisé par un cri strident.

Marque sonore

Représentation non graphique

: fichier mp3



MUE n°017700361 au nom de **Futbol Club Barcelona**



MUE n°018168977 au nom de **Danjaq LLC**



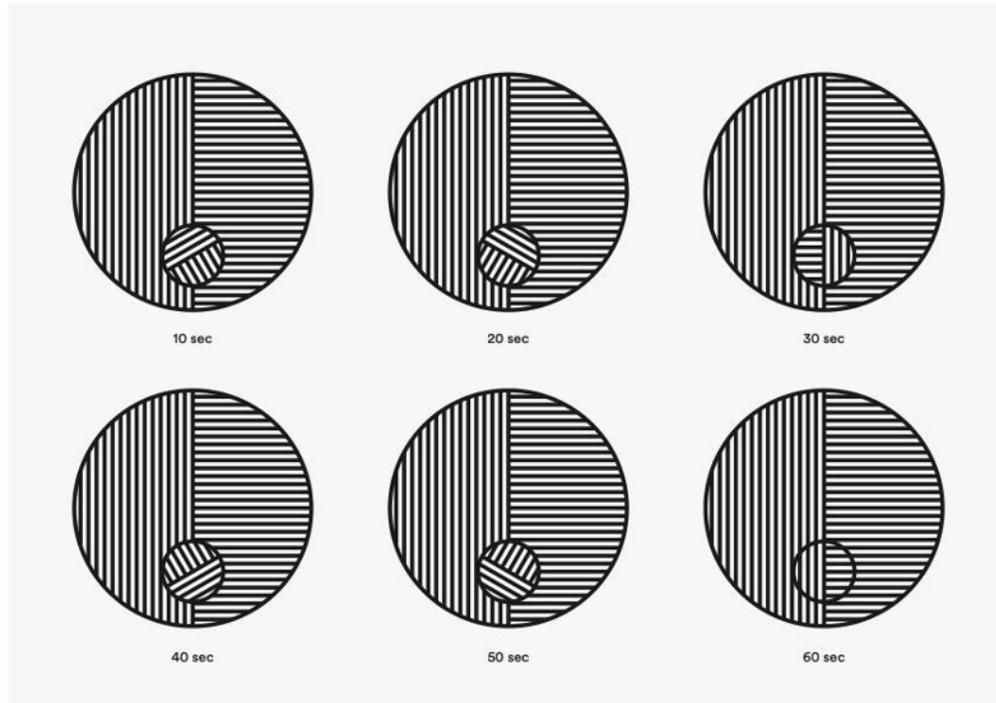
MUE n°018458723 au nom de **Accademia Edizioni Musicali S.r.l.**

Marque de mouvement

- Marque qui consiste en, ou s'étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.
- 97 marques de mouvement de l'Union européenne enregistrées / 16 refusées.

Marque de mouvement

Représentation graphique



Description : La marque de mouvement se compose d'un cadran intégrant, au niveau du tiers inférieur, un disque rotatif. Le cadran et le disque sont ornés d'un motif en guillochis minimaliste composé de lignes verticales et horizontales séparant chaque motif en deux moitiés. Le disque rotatif accomplit une rotation complète et régulière en 60 secondes par rapport au cadran fixe.

MUE n°018032681 du 06/03/2019

Marque de mouvement

Représentation non graphique

: mp4



MUE n°018397220 au nom de **Mirriad Advertising Plc**



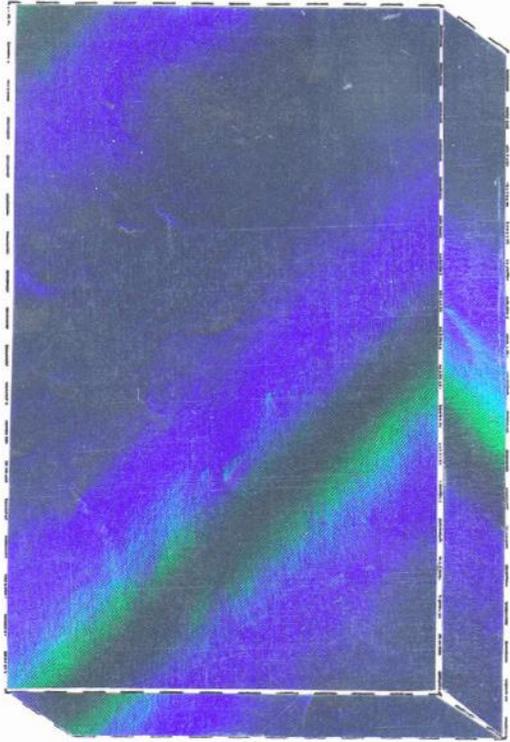
MUE n°018294682 au nom de **Richemont International SA**

Marque hologramme

- Marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques.
- 5 marques hologrammes de l'Union européenne enregistrées / 3 refusées.

Marque hologramme

Représentation graphique



Description : La marque, tel que représentée dans la pièce jointe, consiste en un papier holographique qui reflète le spectre des couleurs selon un motif composé de lignes obliques parallèles appliquées sur la surface de l'emballage; les lignes pointillées portées sur le dessin ne font pas partie de la marque et ne sont apposées qu'aux fins d'une illustration en 3 dimensions.

Couleur : Le spectre complet des couleurs (hologramme).

MUE n°002559144 du 01/02/2002

Marque hologramme

Représentation non graphique : mp4



MUE n°017993401 au nom de **Google LLC**



MUE n°017579491 au nom de **ZWILLING J.A. Henckels AG**

Marque multimédia

- Marque qui consiste en, ou s'étend à, une combinaison d'image et de son.
- 49 marques multimédias de l'Union européenne enregistrées / 5 refusées.

Marque multimédia

Représentation nécessairement non graphique

: mp4



MUE n°018502040 au nom de **RENAULT SAS**



MUE n°018168983 au nom de **Danjaq LLC**



MUE n°018140429 au nom de **Netflix, Inc.**

Marque(s) olfactive, gustative et tactile

- Impossibilité de représenter ces types de marques de façon claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
- Dépôt d'échantillons ou de spécimens non autorisé.



Pas acceptables en l'état actuel de la technologie.

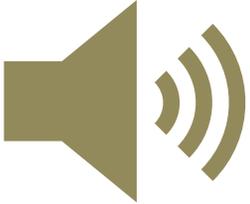
II. Caractère distinctif des nouveaux types de marques

Marque sonore

Directives de l'EUIPO :

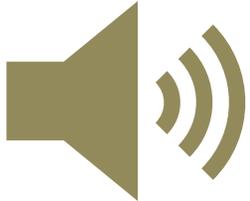
Types de marques sonores qui sont peu susceptibles d'être acceptées sans la preuve d'un caractère distinctif factuel :

- ✓ morceaux de musique très simples constitués de seulement une ou deux notes (ex: [MUE n°017916805](#)).
- ✓ sons qui relèvent du domaine commun (p. ex. La Marseillaise, Für Elise);
- ✓ sons qui sont trop longs pour être considérés comme une indication de l'origine;
- ✓ sons traditionnellement associés à des produits et des services spécifiques ([MUE n°017889555](#)).



- « Les critères d'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques » (§23).
- « Le son émis lors de l'ouverture d'une canette sera considéré comme un élément purement technique et fonctionnel, (...) indépendamment du fait que de tels produits contiennent du gaz carbonique ou non ».
- « Dès lors qu'un élément est perçu par le public pertinent comme remplissant avant tout un rôle technique et fonctionnel, il ne sera pas perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits concernés » (§41).

5^{ème} Chambre de recours, 12 mars 2021 (R 1996/2020-5)

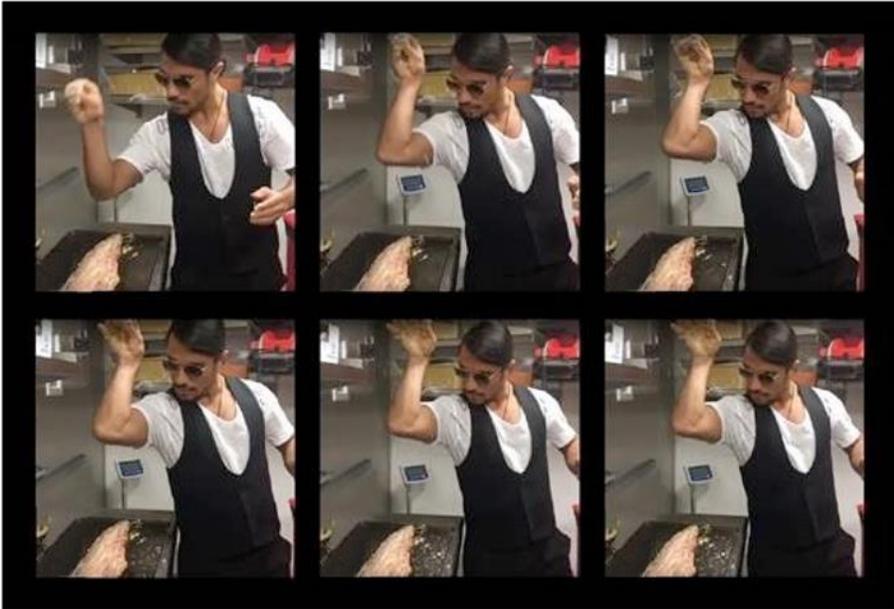


- La marque sera perçue comme une indication d'origine commerciale (à savoir la société de production), et pas seulement d'origine artistique.
- La durée du signe (25 secondes) n'est pas un obstacle à son enregistrement.

Marques de mouvement, hologrammes et multimédias

- Jurisprudence rare.
- Directives de l'EUIPO : « En l'absence de jurisprudence pertinente, les critères généraux d'appréciation du caractère distinctif s'appliqueront à ces marques ».
- Des exemples sont donnés par le PC11.

Marques de mouvement



- **5^{ème} Chambre de recours, 8 juin 2018** : marque non-distinctive pour les services de la classe 43. Le public la percevra comme n'étant rien d'autre qu'un chef salant un morceau de viande.

- **[MUE n° 017280215](#) au nom de Bang & Olufsen A/S (classe 9)** : ne sera pas perçue comme une indication de l'origine des produits, mais comme une mise en évidence des aspects positifs et avancés des produits en question, « dans la mesure où ils peuvent être activés ou actionnés par de simples gestes et mouvements des mains ».

MUE n° 017852187 en classe 30 : non-distinctive



Marques multimédias



Exemple PC11 : non-distinctive/descriptive pour des sardines car combine une image non-distinctive avec un son non-distinctif, qui sert aussi à décrire l'image elle-même.



Exemple PC11 : les caractéristiques visuelles et sonores de cette marque contiennent trop d'éléments pour laisser une impression durable au consommateur. Elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent et ne sera pas perçue comme une indication d'origine commerciale.

Marques hologrammes

- Lorsque la marque hologramme consiste en un élément verbal/figuratif non-distinctif/générique/descriptif, elle sera considérée comme non distinctive.
- L'ajout d'un effet holographique n'est pas suffisant pour conférer à la marque un caractère distinctif.

Exemple PC11 :

Exemple de représentation d'un hologramme ⁽¹⁸⁾	Produits et services	Justification
<i>Un hologramme, représenté en MP4, composé de l'élément verbal «Premium» avec une police de caractères simple qui, lorsqu'il est déplacé et éclairé, apparaît plus grand et avec une police de caractères différente.</i>	Classe 3: Savons en poudre	<i>L'ajout de l'effet holographique à l'élément verbal non distinctif/descriptif «Premium» ne suffit pas pour détourner l'attention du sens véhiculé par l'élément verbal. Le simple changement de taille et de police de caractères sera perçu par le consommateur comme un simple élément banal et décoratif. Par conséquent, la marque hologramme ne revêt pas de caractère distinctif.</i>

III. Conflits entre nouveaux types de marques ou entre marques 'traditionnelles' et NTM

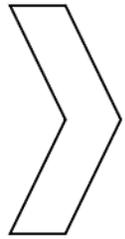
PROBLÉMATIQUE

Quels critères retenir lorsque
les NTM entrent en conflit

les uns **VS** les autres ?

VS les marques 'traditionnelles' ?

- **Comment apprécier les ressemblances** visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes ?



- **Comparaison visuelle** pour des marques **sonores** représentées par des notes ?
 - **Comparaison orale** pour des marques de **mouvement** ou **multimédia** qui impliquent des mots ou des sons ?
 - Quelle place donner à la comparaison **conceptuelle** ?
- L'applicabilité de la notion d' « **impression d'ensemble** » aux NTM ? Quels composants ?
 - L'appréciation de la **distinctivité** et du caractère **dominant** des différents composants dans ces nouveaux de types de marques et **leur impact sur la comparaison ? La renommée ?**

EN COURS DEVANT L'EU IPO

OPPOSITIONS

1

VS

MARQUE DE
MOUVEMENT
(n°018474546)

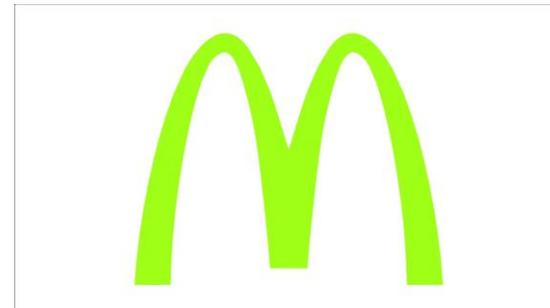
0

VS

SONORE
MULTIMEDIA
HOLOGRAMME

ACTION EN NULLITÉ

1 action contre la marque
UE de mouvement
n°018429600



A. Quelques exemples théoriques donnés par l'EUIPO

RAPPEL :

- Application de la décision **CJCE, 20 mars 2003, C-291/00, Arthur et Félicie** :
 - en présence de signes strictement identiques,
 - pour des produits/services identiques.

*« Un **signe est identique à la marque** lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ».*

- Quant aux signes non identiques: le CP 11, qui a œuvré pour l'harmonisation des pratiques européennes, s'est concentré sur la comparaison des signes et non sur l'analyse globale du risque de confusion.

Marques sonores

- Comparaison visuelle impossible, même si la marque sonore est représentée « visuellement »
- Comparaison phonétique déterminante :
 - toujours possible face à des marques sonores ou multimédias
 - possible face à d'autres types de marques **seulement si** elles se composent d'un élément verbal
- Comparaison conceptuelle possible si un concept peut être identifié



Une marque sonore ne contenant qu'une mélodie n'est pas susceptible d'avoir un concept !

EXEMPLE : **MARQUE FIGURATIVE vs MARQUE SONORE**

GERUVAN

VS

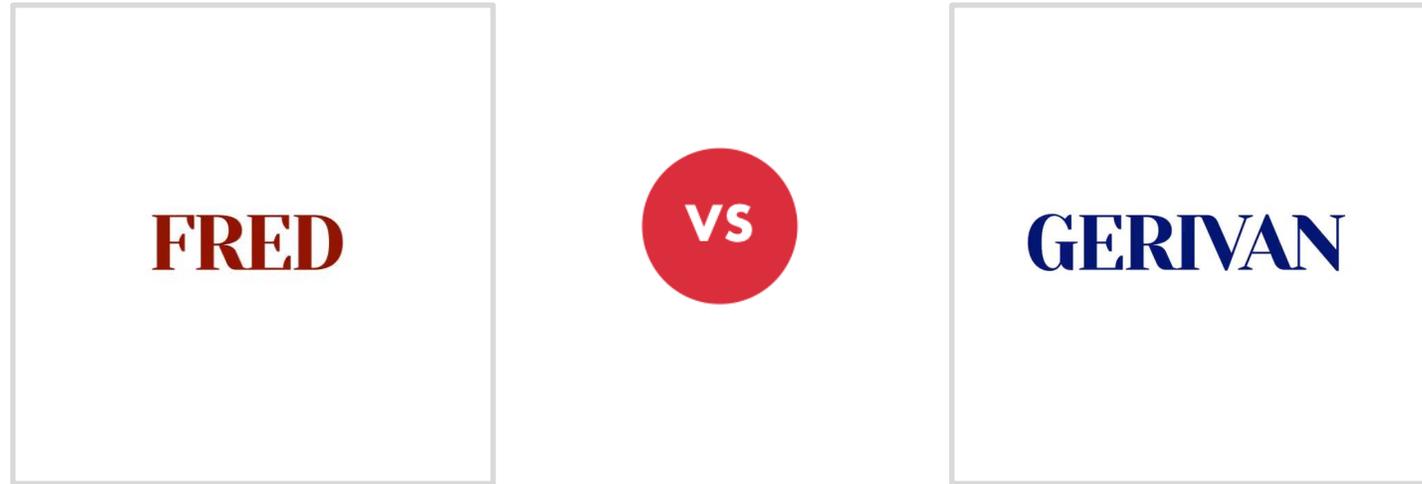


Marques de mouvement

- Visuellement, la coïncidence ou la similitude entre les éléments (verbaux, figuratifs, de mouvement) présents dans les marques doit être prise en compte
- Pas de comparaison phonétique si la marque de mouvement ou celle adverse ne contient aucun élément verbal
- Comparaison conceptuelle seulement en cas d'identification d'un concept

EXEMPLE :

MARQUE DE MOUVEMENT **vs** MARQUE DE MOUVEMENT

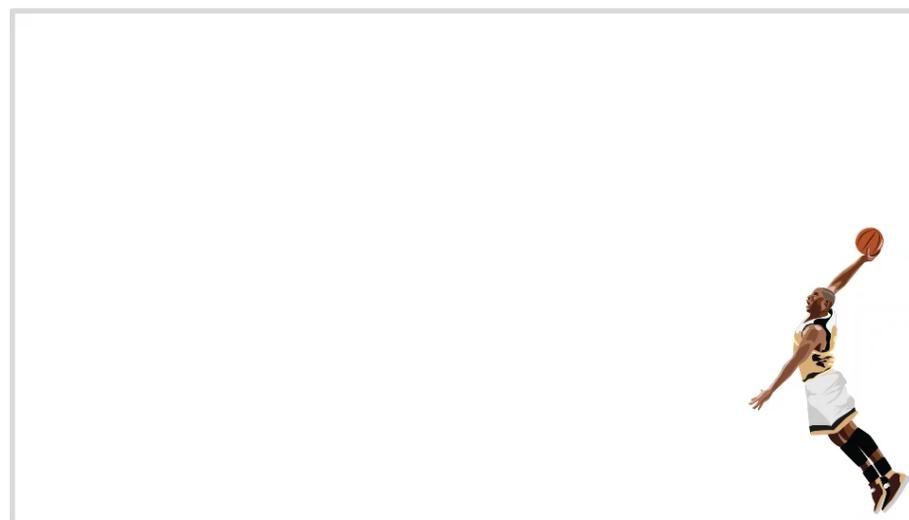


Selon l'EUIPO, la simple coïncidence au niveau d'un mouvement banal ne donnera pas lieu, en tant que telle, à une similitude visuelle.

EXEMPLE : **MARQUE FIGURATIVE vs MARQUE DE MOUVEMENT**



VS



Marques multimédias

- Comparaison visuelle toujours possible avec tous types de marques, à l'exception des marques sonores
- Comparaison phonétique réalisable face à des marques sonores, multimédias ou contenant un élément verbal
- En présence d'un concept, comparaison intellectuelle envisageable

EXEMPLE : **MARQUE MULTIMEDIA vs MARQUE MULTIMÉDIA**



Marques hologrammes

- Sur le plan visuel, seul l'effet holographique doit être pris en compte
- Comparaison phonétique seulement en cas de présence d'un élément verbal
- Si un concept existe, la comparaison conceptuelle est possible

EXEMPLE : **MARQUE FIGURATIVE vs MARQUE HOLOGRAMME**



B. Les décisions rendues par l'EUIPO

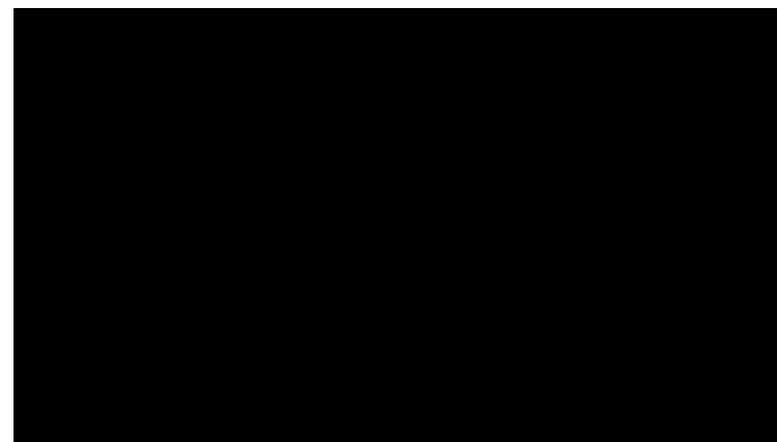


L'EUIPO applique les principes :

- Comparaison des produits et services
- Prise en compte du public concerné
- Comparaison des signes
- Analyse du caractère distinctif de la marque antérieure
- Appréciation globale du risque de confusion

1

MARQUE FIGURATIVE **vs** MARQUE DE MOUVEMENT



MA : Série de 2 marques figuratives du Royaume-Uni
n°3076786 (cl 9, 28 et 41)

MC : MUE n°017961198 (cl 9, 28 et 41)



Faible degré de similarité visuelle



Similarité phonétique et conceptuelle forte :

- Même prononciation des éléments verbaux,
- Les éléments sonores de la marque contestée sont secondaires et ne font que renforcer le sens de l'expression verbale
- Intellectuellement, les signes ont la même signification

2

MARQUE FIGURATIVE vs MARQUE DE MOUVEMENT



VS



MA : Marque espagnole n° 3071097 (cl 40)

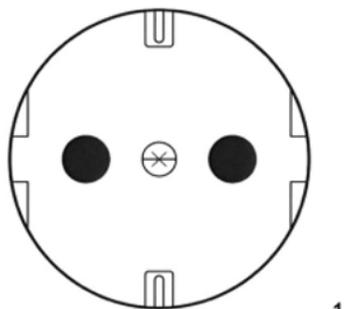
MC : MUE n° 017891056 et n° 017891063 (cl 35)



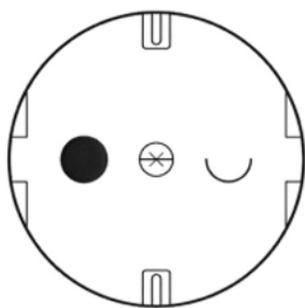
Rejet de l'opposition pour cause de services différents. *Quid sinon ?*

3

MARQUE DE MOUVEMENT **vs** MARQUE FIGURATIVE



1



2



MC : MUE n° 018221721 (cl 9, 35, 36, 37 et 42)

MA : Marque allemande n° 302017004172 (cl 7, 9, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42)



Comparaison phonétique **impossible** et similarité conceptuelle **moyenne**



Absence de risque de confusion car les **différences visuelles prédominent**

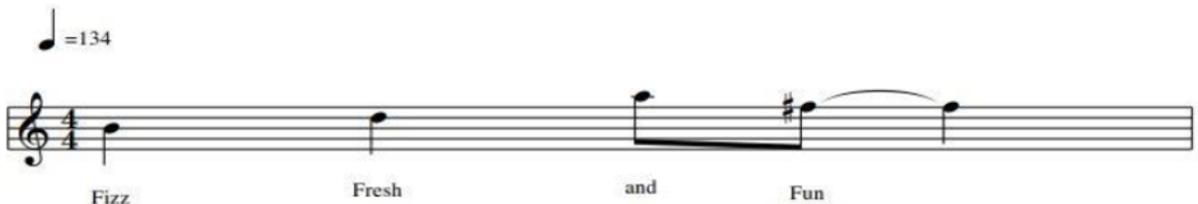
C. Questions des praticiens

- **Recherches d'antériorités délicates** : comment s'assurer de la disponibilité de la marque alors que les NTM n'apparaissent pas dans une recherche classique ?
- **Comment prouver son droit dans le cadre d'un litige ?**
 - les certificats d'enregistrement FR et UE ne comportent pas le signe s'il est d'un nouveau type et renvoient vers une base en ligne (la base FR n'est pas une base officielle) ;
 - face à une requête afin de saisie-contrefaçon, le Juge ne pourra pas aisément contrôler que le signe non visible sur le certificat correspond à celui sur la base de données : problème de recevabilité ?

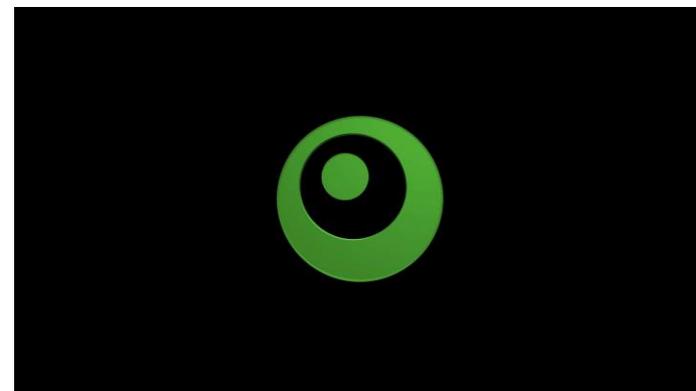
D. Mise en pratique

1

Marque sonore

MARQUE ANTÉRIEURE	MARQUE CONTESTÉE (REPRÉSENTATION GRAPHIQUE)
<p data-bbox="588 682 698 729">FIZZ</p> <p data-bbox="456 846 868 901">Marque française n°3630580 (cl 29 et 32)</p>	 <p data-bbox="952 891 1442 925">MUE n°17877195 (cl 28, 30 et 32)</p>

2



MA : MUE n° 010284701
(cl 9, 10 37 et 42)

MC : MUE n° 017279712 et MUE n° 017286295
(cl 35, 38 et 42)

3



MA : MUE n° 9881327 (cl 9, 37 et 39)
et n° 10160208 (cl 11, 35, 37 et 42)
Espagne n° 3018835 (cl 38)

AUDI

MA : MUE n° 017253493

VS

Auditel¹

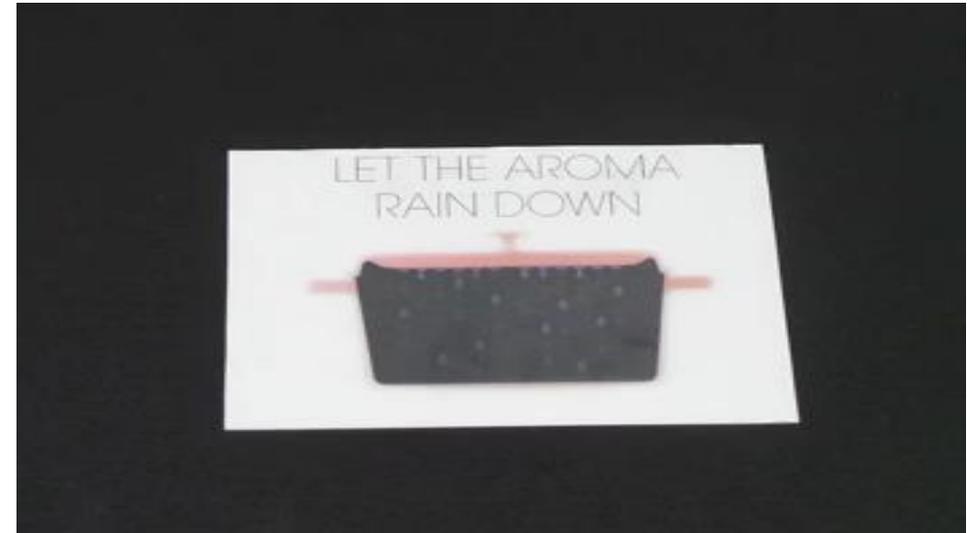
MC : MUE n° 017906814
(cl 9, 35, 38, 41 et 42)

4

Exemple fictif



VS



MA : Marque française n° 3482972
(cl 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43)

MC : MUE n° 017579491 (cl 16, 21 et 35)

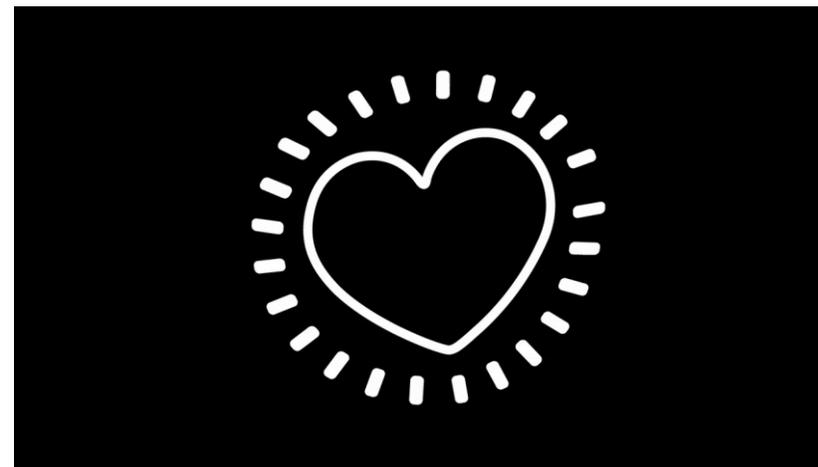
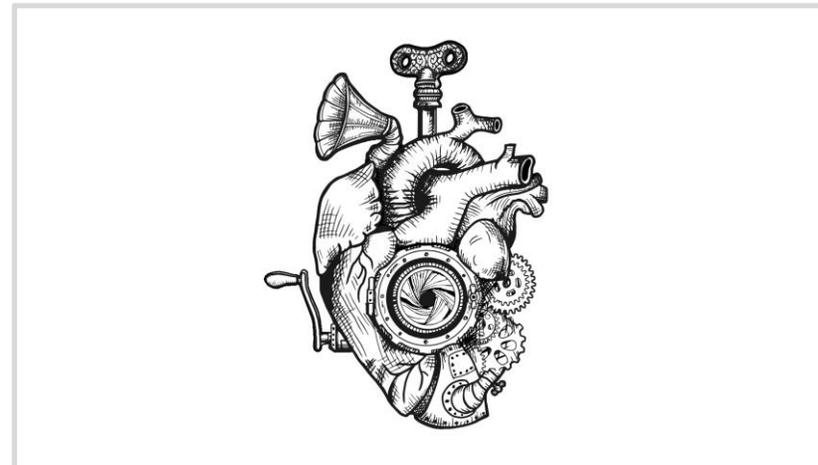
IV. Autres questions en suspens

- Preuves de l'usage

- Preuve de la renommée

CONCLUSION

- DE NOUVEAUX SCENARIOS
- UNE JURISPRUDENCE A ESPÉRER
- DÉPOSONS DES MARQUES QUI REMUEMENT
- ET DES MARQUES VALABLES!



Et d'ici là, n'oubliez pas...



(((Merci à tou·te·s)))

www.apram.com