

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

La durée d'une marque sonore comme composante du caractère distinctif - licence to register

Jacques, Florian

Published in:
Revue du Droit des Technologies de l'information

Publication date:
2022

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):
Jacques, F 2022, 'La durée d'une marque sonore comme composante du caractère distinctif - licence to register: note d'observations sous Office de l'Union européenne pour la Propriété intellectuelle ("EUIPO"), 12 mars 2021', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, numéro 86, pp. 95-115.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

JURISPRUDENCE

Bond' an indicator of a commercial and not only artistic origin, i.e. showing that its commercial origin is the company producing the films in the 'James Bond' series (30/06/2009, T-435/05, *Dr. NO*, EU:T:2009:226, § 25).

38 Therefore, in case of the goods of the application in Classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33 and 34, which, according to the applicant are the typical merchandising items, there is no doubt as to fact that the sound at stake is used as a trade mark.

39 It follows that the sign applied for is distinctive in respect of the goods applied for.

40 For the above reasons, the contested decision must be annulled and the contested EUTM application

No 18 168 977 proceeds to registration for all the goods applied for.

41 Considering the substantial procedural error, as indicated in paragraphs 20-22, the Board in accordance with Article 33(d) EUTMDR orders the reimbursement of the appeal fee.

Order

On those grounds,

The Board

hereby:

1. Annuls the contested decision
2. Orders the reimbursement of the appeal fee.

Observations¹

La durée d'une marque sonore comme composante du caractère distinctif – *Licence to register*

1. Par une décision datée du 12 mars 2021², la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété intellectuelle (ci-après «EUIPO») a apporté des précisions sur la manière dont le caractère distinctif d'une marque de l'Union européenne (ci-après «marque de l'UE»)³ doit être apprécié

lorsqu'une marque sonore est demandée à l'enregistrement⁴.

2. Avant toutes choses, il faut ici rappeler que l'adoption, par le législateur européen, du «Paquet Marques»⁵ a substantiellement modifié

¹ Florian Jacques. Assistant à la Faculté de droit de l'UNamur et chercheur au Nadi/Crids.

² EUIPO, 21 mars 2021, *THE SOUND OF THE THEME OF THE JAMES BOND MOVIE*, R 1996/2020-5. Cette décision est consultable à l'adresse suivante: https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1996%2F2020-5. Ci-après «la décision d'appel» en notes infrapaginales.

³ La marque de l'Union européenne est encadrée par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, *J.O.*, L 154, 16 juin 2017. Ci-après, «RMUE» en notes infrapaginales. Conformément à l'article 4 du RMUE, une marque peut être définie comme faisant référence à tous «signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou

les sons [...]» dès lors qu'ils sont propres à (i) «distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises» et (ii) «être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne [...] 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».

⁴ Contrairement au droit d'auteur et, à l'instar des dessins ou modèles, le droit à la marque s'acquiert par le biais d'une procédure d'enregistrement auprès d'un Office de propriété intellectuelle. Voy. notamment l'article 6 du RMUE.

⁵ Les termes de «Paquet Marques» renvoient à l'adoption d'une directive d'harmonisation en matière de marque ainsi que d'un nouveau règlement relatif à la marque de l'Union européenne. Voy. directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, *J.O.*, L 336,

la notion de marque en droit de l'Union en raison de la suppression de l'exigence de représentation graphique de la marque. La *ratio legis* de cette modification législative était notamment d'offrir une plus grande flexibilité dans les modes de représentation d'une marque au sein du registre des marques de l'UE⁶. Ce changement a pour effet de faciliter, voire tout simplement de permettre, l'enregistrement de différentes catégories de marques dites « non traditionnelles »⁷ telles que les marques multimédia, les marques hologramme, les marques de mouvement ou encore les marques sonores⁸. En pratique, cela signifie que, d'une

part, la personne souhaitant procéder à l'enregistrement d'une marque peut, à l'appui de sa demande, fournir à l'Office un fichier numérique contenant le signe et que, d'autre part, le contenu de ce fichier sera publié dans le registre des marques de l'UE⁹.

3. Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement les marques sonores, le déposant peut communiquer à l'EU IPO un fichier audio de type MP3, reproduisant un son, à l'appui de sa demande d'enregistrement¹⁰⁻¹¹. Bien que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour ») ait, déjà en 2003, reconnu que la représentation d'un son, par une portée musicale, puisse être de nature à remplir l'exigence de représentation graphique¹², la suppression de cette exigence constitue une avancée non négligeable. En effet, outre une

23 décembre 2012; règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), *J.O.*, L 341, 24 décembre 2012. Ci-après, le « règlement 2015/2424 » en notes infrapaginales. À noter que ce dernier règlement est aujourd'hui remplacé par le RMUE. Sur le sujet, voy. P.-Y. THOUMSIN, « Nouveautés législatives en droit des marques what's in the package? », in N. BERTHOLD (dir.), *Droit de la propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 83-106. En ce qui concerne spécifiquement la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, voy. aussi E. CORNU, « L'aggiornamento » du droit Benelux des marques: la transposition de la directive « Marques », *J.T.*, 2020, pp. 625-637.

⁶ Considérant 9 du règlement 2015/2424.

⁷ La notion de marque « non traditionnelle » s'entend ici par opposition aux marques telles que les marques verbales ou figuratives. En ce sens, voy. C. HILTGEN-LEBOUVIER, « Régime des nouveaux types de marques: beaucoup de bruit pour rien? », *R.A.E.*, 2019, p. 450.

⁸ Pour une définition de ces différents types de marques, voy. respectivement les points i) à h) de l'article 3, § 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431, *J.O.*, L 104, 24 avril 2018. Ci-après, « REMUE » en notes infra-

paginales. Sur le sujet d'éventuelles marques olfactives, tactiles ou encore gustatives, voy. S. GEIREGAT, « Trade mark protection for smells, tastes and feels – Critical analysis of three non-visual signs in the EU », *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2022, pp. 219-245.

⁹ Considérants 7 et 9 du REMUE.

¹⁰ E. CORNU, « Les motifs absolus et relatifs de refus d'enregistrement et de nullité à la lumière du nouveau "Paquet Marques" », *I.R.D.I.*, 2016, p. 33. Voy. aussi EU IPO, « exemples de marques », *s.d.*, disponible à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohim-portal/fr/trade-marks-examples> (consulté la dernière fois le 22 juin 2022).

¹¹ À noter que la possibilité de déposer une marque sonore au moyen d'une représentation fiable du son en notation musicale reste autorisée. Article 3, §3, g), du REMUE. Sur une éventuelle différence quant à l'objet de la protection en fonction du moyen technique choisi à l'appui d'une demande d'enregistrement, voy. D. STOPCZAŃSKA, « Music trademarks and their protection in trademark and copyright law », *Eastern European Journal of Transnational Relations*, n° 1, 2019, pp. 53-66.

¹² C.J.C.E., arrêt *Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, 27 novembre 2003, C-283/01, EU:C:2003:641, point 64. La Cour précise qu'il est satisfait à l'exigence de représentation graphique « lorsque le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations ».

évidente simplification de la procédure pour le déposant, l'enregistrement de sons ne pouvant être représenté sur une portée musicale, tels que des onomatopées, des paroles ou des cris d'animaux est, par la même occasion, rendu possible¹³.

4. La décision commentée ci-dessous concerne la demande d'enregistrement d'une marque sonore déposée en décembre 2019¹⁴ et désignant une longue liste de produits dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33 et 34. Concrètement, la demande visait donc de nombreux produits parmi lesquels des cosmétiques, du parfum, des programmes d'ordinateur, des films, des lunettes, des articles de bijouterie, des produits de papeterie, des sacs, des ustensiles de cuisine, des vêtements, des jouets, des boissons alcoolisées et non alcoolisées ou encore des produits à base de tabac.

5. Dans les faits, le signe sonore concerné reproduisait les 25 premières secondes de l'œuvre musicale intitulée «*The James Bond Theme*» composée en 1962 par Monty Norman et rendue célèbre en raison de son utilisation, dès 1962, pour la saga cinématographique «James Bond». Cette portion sonore de l'œuvre musicale demandée à l'enregistrement peut être décrite comme se composant de trois séquences musicales interagissant entre elles.

Les cinq premières secondes consistent en une fanfare de cuivres. S'ensuit une séquence plus lente de sept secondes. Un solo de guitare de treize secondes constitue enfin la troisième et dernière séquence¹⁵.

I. DÉCISION DE REFUS D'ENREGISTREMENT – BOND VS. NO

6. Dans un premier temps, le signe sonore fut refusé à l'enregistrement par l'EUIPO¹⁶ au motif qu'il devait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, § 1^{er}, b), du règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après dénommé «RMUE»). Ce motif de refus d'enregistrement signifie qu'aux yeux de l'Office, le signe ne permettait pas au consommateur d'identifier les produits listés dans la demande comme provenant d'une entreprise déterminée et de les distinguer de ceux d'autres entreprises¹⁷. En d'autres termes, il ne remplissait pas la fonction essentielle attendue d'une marque, à savoir permettre au consommateur, confronté à ce son, d'identifier l'origine commerciale des produits pour lesquels le signe était demandé à l'enregistrement¹⁸.

¹³ C.J.C.E., arrêt *Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, 27 novembre 2003, C-283/01, EU:C:2003:641, point 60. La Cour mentionne expressément qu'une onomatopée visant à reproduire le cri d'un animal ne peut satisfaire à l'exigence de représentation graphique du son. Voy. aussi la décision de l'OHMI refusant l'enregistrement d'une marque sonore reproduisant le rugissement d'un lion représenté au moyen d'un sonogramme. OHMI, 25 août 2003, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*, R0781/1999-4. Cette décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R0781%2F1999-4; G.-M. IRIMESCU, «New types of trademarks – protection of multimedia trademarks», *Challenges of the Knowledge Society*, 2019, p. 894.

¹⁴ Enregistrement de marque de l'Union européenne portant le n° 018168977.

¹⁵ Il s'agit ici de la description de la marque faite par les parties et reprise dans la décision de la chambre de recours.

¹⁶ EUIPO, 25 septembre 2020, *Danjaq LLC*, 018168977. Cette décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/18168977. Ci-après, «la décision de refus» en notes infrapaginales.

¹⁷ Cette définition du caractère distinctif est de longue date consacrée par la Cour de justice de l'Union européenne. Voy. notamment, C.J., arrêt *Audi AG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 21 janvier 2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33; C.J., arrêt *Juan Moreno Marin e.a. c. Abadía Retuerta SA*, 6 juillet 2017, C-139/16, EU:C:2017:518, point 27.

¹⁸ En ce sens, C.J., arrêt *VM Vermögens-Management GmbH c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)*, 15 mai 2019, C-653/17 P, EU:C:2019:406, point 85; Trib., arrêt *Hell Energy Magyarorszáq Kft. c. Office de l'Union européenne pour*

7. Dans l'affaire ici commentée, le refus d'enregistrement semble avoir été principalement motivé par la longueur du signe – c'est-à-dire la durée du signe sonore demandé à l'enregistrement – qui était jugée excessive. En effet, dans sa décision provisoire de refus¹⁹, l'examineur soulignait qu'un signe sonore d'une durée de 25 secondes devait être considéré comme étant trop long. Partant, il ne pouvait être aisément et instantanément mémorisé comme une indication d'origine commerciale des produits désignés²⁰. Les arguments soumis par le déposant afin de surmonter cette décision peuvent être résumés comme suit: tout d'abord, la prise en considération de la durée du signe revenait à appliquer, aux signes sonores, des critères d'appréciation du caractère distinctif différents de ceux applicables notamment aux «marques traditionnelles». L'approche de l'Office était donc contraire à la jurisprudence de la Cour²¹. Ensuite, le public était généralement habitué à percevoir le signe sonore comme désignant l'origine commerciale d'un film *a fortiori* en raison de la popularité du signe utilisé depuis 1962 dans l'industrie

cinématographique. Enfin, le signe avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage²².

8. L'examineur maintint toutefois la décision de refus d'enregistrement principalement au motif qu'un son d'une durée de 25 secondes, dont la structure consiste principalement en trois segments musicaux, était trop complexe pour être mémorisé et immédiatement perçu par le consommateur comme une indication d'origine commerciale. Selon l'examineur, la durée du signe sonore devait par ailleurs être prise en considération dans le cadre de l'examen de la perception que le public pertinent peut avoir d'un signe. En effet, conformément à la jurisprudence, l'appréciation du caractère distinctif d'un signe doit être réalisée au regard des produits et/ou services concernés ainsi que par rapport à la perception du public pertinent²³. De même, la Cour a déjà souligné qu'en raison de la nature de certaines marques, en ce compris les marques sonores, le public ne sera pas automatiquement habitué à percevoir en celles-ci un indicateur d'origine commerciale²⁴. Aussi, selon l'examineur, en

la propriété intellectuelle, 21 avril 2021, T-323/20, EU:T:2021:205, point 58.

¹⁹ En application de l'article 42 du RMUE, il est prévu que «l'Office informe le demandeur des motifs du refus de l'enregistrement et lui fixe un délai pour [...] présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l'enregistrement, l'Office refuse l'enregistrement [...]».

²⁰ Point 2 de la décision d'appel.

²¹ Voy. en ce sens, C.J.C.E., arrêt *Nichols plc c. Registrar of Trade Marks*, 16 septembre 2004, C-404/02, EU:C:2004:538, point 25; C.J.C.E., arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd*, 18 juin 2002, C-299/99, EU:C:2002:377, point 48; C.J., arrêt *Oberbank AG e.a. c. Deutscher Sparkassen und Giroverband eV*, 19 juin 2014, aff. jtes C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 46. Ces deux dernières décisions concernent respectivement des marques de «forme» et de «couleur». La Cour y précise que les critères d'appréciation du caractère distinctif de ces marques doivent être identiques à ceux applicables aux autres catégories de marques.

²² Dès lors qu'un signe est dépourvu de caractère distinctif, celui-ci peut toutefois être accepté à l'enregistrement s'il a acquis un caractère distinctif suffisant en raison de son usage par le déposant. Voy. l'article 7, § 3, du RMUE. Sur ce sujet, voy. spécifiquement Y. BASIRE, «L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne», *R.A.E.*, 2019, pp. 423-433.

²³ C.J.C.E., arrêt *August Storck KG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 juin 2006, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25. À noter que ce même arrêt précise que la notion de public pertinent renvoie au «consommateur moyen» des produits ou services désignés par une marque. Voy. aussi A. DE FRANQUEN et S. DUSOLLIER, *Manuel de droits intellectuels*, Limal, Anthemis, 2015, pp. 268 et s.

²⁴ Trib., arrêt *Globo Comunicação e Participações S/A c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 13 septembre 2016, T-408/15, EU:T:2016:468, points 41 et 42. Pour un commentaire de cet arrêt,

refusant l'enregistrement du signe, l'EUIPO n'avait pas adopté une approche plus stricte lors de l'examen du caractère distinctif mais simplement pris en considération le fait que la perception du public n'est pas nécessairement la même dans le cas de signes sonores²⁵.

9. Les arguments tirés de la connaissance du signe par le public et de la distinctivité acquise par l'usage ne permirent pas non plus de surmonter le refus d'enregistrement. D'une part, le fait que le signe puisse être connu et mémorisé notamment par un public composé de cinéphiles n'entraînait pas, à lui seul, le fait qu'il soit automatiquement doté du pouvoir de distinguer des produits et/ou services. En outre, la palette de produits désignés n'était nullement limitée à des films. D'autre part, bien que les considérations relatives à l'acquisition d'un caractère distinctif n'étaient pas dépourvues de pertinence²⁶, la décision précisait que l'Office n'était pas tenu de les prendre en considération dans une procédure relative à l'examen du caractère distinctif inhérent d'un signe²⁷.

voy. A. LANDAULT, « La banalité d'une marque sonore, une appréciation laissée au pouvoir des juges européens », *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, 2017, pp. 191-199.

²⁵ P. 4 de la décision de refus.

²⁶ Le déposant soutenait notamment que le signe sonore serait reconnu par le public, en particulier les cinéphiles. Celui-ci serait en outre largement connu et utilisé à des fins commerciales, notamment dans des *playlists* sur le site de musique à la demande « Spotify ». Voy. p. 4 de la décision de refus.

²⁷ *Ibid.* L'absence de prise en considération d'éléments relatifs au caractère distinctif acquis pas l'usage ne manque toutefois pas de surprendre. En effet, l'article 2, § 2, du REMUE prévoit la possibilité, pour le déposant, de revendiquer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage durant le délai qui lui est offert pour présenter des observations afin de surmonter une décision de refus provisoire.

II. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RECOURS – REFUSE ANOTHER DAY

10. Précisons immédiatement que la chambre de recours a réservé au signe demandé à l'enregistrement un sort nettement moins funeste que celui de l'agent double-zéro-sept dans le dernier volet de la saga cinématographique. De fait, à l'issue de cette procédure, l'EUIPO a décidé que le signe sonore était parfaitement distinctif et devait, en conséquence, être accepté à l'enregistrement pour l'ensemble des produits désignés²⁸. Dans les lignes qui suivent, nous présentons tout d'abord l'approche retenue par la chambre de recours vis-à-vis d'un refus d'enregistrement motivé par la durée excessive d'un signe sonore. Ensuite, la possibilité, pour le titulaire d'un signe sonore de même nature que celui demandé à l'enregistrement d'invoquer la consécration par l'usage, sera brièvement analysée au regard de la décision de l'EUIPO.

A. La longueur excessive d'un signe sonore – *Too long is not enough (to refuse)*

11. Devant la chambre de recours, le déposant reprochait le manque de clarté de la motivation du refus d'enregistrement. Il déplorait notamment le fait qu'à la lecture de la décision il n'était pas possible de comprendre le raisonnement ayant conduit l'examineur à rejeter l'enregistrement du signe sonore au motif qu'un signe de 25 secondes était trop long pour être mémorisé, ce qui, en conséquence, le privait de toute distinctivité.

12. À l'appui de cette affirmation, le demandeur soulignait, à juste titre, qu'aucune disposition du RMUE n'impose de contraintes en matière de longueur pour qu'un signe puisse répondre à l'exigence de distinctivité. De même, les lignes directrices de l'EUIPO relatives aux marques identifient, depuis fin 2017,

²⁸ Point 39 de la décision d'appel.

les sons « trop longs pour être considérés comme une indication d'origine » comme étant peu susceptibles d'être acceptés à l'enregistrement²⁹. Néanmoins, ces mêmes lignes directrices ne fournissent pas d'indications supplémentaires afin d'identifier ce qui peut être assimilé à un signe « trop long ». À cela, s'ajoute le fait qu'aucun seuil précis ne peut être clairement identifié au sein de la jurisprudence de l'EUIPO lorsqu'il s'agit de définir à partir de quel moment un signe sonore doit être considéré comme étant trop long pour être distinctif. En effet, seules deux décisions émanant de ses chambres de recours mentionnent qu'un doute doit être émis quant au caractère distinctif inhérent de chansons entières et/ou de mouvements de symphonies qui peuvent uniquement être mémorisées par des musiciens professionnels³⁰. Enfin, nous relevons qu'une série de décisions d'octobre 2017 refuse l'enregistrement de signes sonores de 45 secondes principalement au motif qu'ils seraient dépourvus de caractère distinctif en raison de leur durée³¹.

13. *In casu*, le son demandé à l'enregistrement n'était ni une chanson entière ni une symphonie. Aussi, comme le soulignait le déposant, ce signe ne pouvait être qualifié de « trop long », à tout le moins, au sens de la jurisprudence des chambres de recours de l'Office. On ajoutera à cela que la durée du signe était substantiellement inférieure à 45 secondes.

14. D'entrée de jeu, la chambre de recours releva le caractère lacunaire de la motivation de l'examineur qui n'avait pas expliqué, de manière suffisamment détaillée, pourquoi la séquence sonore était dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés par la demande d'enregistrement. Selon la chambre de recours, l'examineur était parti d'une hypothèse non nuancée concernant le comportement du consommateur, à savoir que celui-ci ne pourrait pas aisément et instantanément mémoriser le signe comme une indication d'origine des produits³². Ce faisant, la chambre des recours constata que la décision initiale de l'Office avait été adoptée en violation de l'obligation de motivation qui s'impose aux actes de l'EUIPO³³.

²⁹ EUIPO, Directives relatives à l'examen, 22 mars 2022, p. 474. Les lignes directrices de l'EUIPO sont consultables à l'adresse suivante: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935307/1992610/directives-des-marques/1-introduction>. À noter que les versions antérieures desdites lignes directrices identifiaient déjà les signes sonores « trop longs » comme étant peu susceptibles d'être acceptés à l'enregistrement. Voy. notamment, EUIPO, Directives relatives à l'examen, 22 septembre 2017, p. 388; EUIPO, Directives relatives à l'examen, 12 décembre 2019, p. 397; EUIPO, Directives relatives à l'examen, 8 février 2021, p. 453.

³⁰ EUIPO, 16 décembre 2013, *PSD-Bank Niederbayern-Oberpfalz e.G.*, R 2056/2013-4, point 13 de la décision. La décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2056%2F2013-4; EUIPO, 11 juin 2014, *Yapital GmbH*, R 0087/2014-5, point 27 de la décision. La décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0087%2F2014-5.

³¹ EUIPO, 4 octobre 2014, *NIKO N. V.*, 016938474, p. 2. La décision est consultable à l'adresse suivante:

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/016938474; EUIPO, 4 octobre 2017, *NIKO N. V.*, 016938491, p. 2. La décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/016938491; EUIPO, 4 octobre 2017, *NIKO N. V.*, 016938508, p. 2. La décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/016938508; EUIPO, 20 octobre 2017, *NIKO N. V.*, 016938458, p. 3. La décision est consultable à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/16938458.

³² La chambre de recours considère, en particulier, que cette prise de position ne tient pas suffisamment compte de la large palette de produits désignés qui vise aussi des consommateurs dont le degré d'attention est susceptible de varier.

³³ Article 94, § 1^{er}, du RMUE. La chambre des recours souligne au passage que la motivation lacunaire de l'examineur constitue une erreur procédurale sérieuse. Le déposant se verra d'ailleurs accorder le remboursement de sa taxe de recours sur la base de

JURISPRUDENCE

15. Dans un premier temps, la chambre des recours rappela tout d'abord qu'afin de déterminer si un signe est capable d'indiquer l'origine commerciale de biens et/ou de services, son originalité ainsi que le fait que ledit signe puisse, par nature, être facilement mémorisé sont des facteurs qui peuvent être pris en considération³⁴. De plus, en ce qui concerne spécifiquement les signes sonores, la jurisprudence de la Cour requiert que ceux-ci soient dotés d'une certaine résonance afin de susciter une certaine forme d'attention chez le consommateur et, partant, de lui permettre de les percevoir « en tant que marques et non pas en tant qu'éléments de nature fonctionnelle³⁵ ou en tant qu'indicateurs sans caractéristiques intrinsèques propres »³⁶.

16. Dans un second temps, l'Office procéda à l'examen du signe demandé à l'enregistrement au regard de ces différents critères. En ce qui concerne tout d'abord l'originalité du signe, la décision souligne qu'il ne peut être émis de doutes quant à son originalité dès lors qu'il fait partie d'une œuvre musicale intitulée

« *The James Bond Theme* »³⁷. La chambre des recours considère, en outre, que le signe est doté de résonance dans la mesure où celui-ci est une mélodie composée de trois parties qui forment, ensemble, une « entité dramatique et cohérente »³⁸.

17. En ce qui concerne enfin le caractère « facilement mémorisable », l'Office précisa que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'originalité d'un signe combinée à sa nature « facilement mémorisable » ne constitue aucunement un « test » de nature à établir l'existence du caractère distinctif inhérent d'un signe³⁹. En d'autres termes, le simple fait qu'un signe ne soit pas facilement mémorisable par le consommateur – notamment en raison de sa longueur comme dans le cas d'espèce – ne suffit à lui seul à exclure l'existence d'un certain caractère distinctif inhérent. Partant, l'éligibilité à l'enregistrement ne requiert pas que le consommateur puisse être capable de mémoriser parfaitement, et dans les moindres détails, le signe demandé à l'enregistrement.

l'article 33, d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, *J.O.*, L 104, 24 avril 2018; voy. aussi les points 23 et 41 de la décision d'appel.

³⁴ Point 23 de la décision d'appel.

³⁵ À titre exemplatif, voy. notamment Trib., arrêt *Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 7 juillet 2021, T-668/19, EU:T:2021:420, points 40 et 41. Dans cette décision, il a été considéré qu'un signe sonore consistant en le son émis lors de l'ouverture d'une canette sera perçu, par le consommateur, comme étant un élément purement technique et fonctionnel notamment pour des boissons.

³⁶ Trib., arrêt *Globo Comunicação e Participações S/A c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 13 septembre 2016, T-408/15, EU:T:2016:468, points 45 et 46.

³⁷ Point 27 de la décision d'appel. Notons au passage que la chambre de recours semble déduire l'originalité de la marque de son éventuelle originalité au sens du droit d'auteur. À cet égard, il faut relever que la jurisprudence a déjà précisé que « dans le contexte du droit des marques, l'originalité d'un signe ne saurait se référer, comme dans le contexte de la protection d'une œuvre par le droit d'auteur, à la création intellectuelle propre à son auteur en tant que telle. En effet, le droit de marque constitue un droit d'occupation et non de création, à telle enseigne que l'aspect original ou créatif d'un signe doit être apprécié, non pour lui-même, mais à l'aune de son incidence sur la perception du caractère distinctif de ce signe dans l'esprit du public pertinent », Trib., arrêt *View, Inc. c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 13 mai 2020, T-49/17, EU:T:2020:197, point 34.

³⁸ Point 28 de la décision d'appel.

³⁹ Point 29 de la décision d'appel. Voy. aussi, Trib., arrêt *View, Inc. c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 13 mai 2020, T-49/17, EU:T:2020:197, point 35.

Seule suffit la capacité du signe à déclencher un « effet de mémorisation » dans le chef du consommateur⁴⁰.

18. De surcroît, l'Office rajoute que, quand bien même l'entièreté d'un signe sonore ne pourrait être mémorisée en raison de sa longueur, il est généralement admis que les consommateurs ont tendance à retenir davantage le début d'un signe plutôt que sa fin. Dans le cas du signe demandé à l'enregistrement, il ne peut être exclu que le public retienne uniquement la fanfare de cuivres qui constitue les cinq premières secondes du signe sonore. Or, de l'avis de la chambre de recours cette seule séquence n'est pas dépourvue de caractère distinctif⁴¹. On notera que l'EU IPO procède ici à un rapprochement entre la manière dont sont perçues, par le consommateur, les marques sonores et les marques verbales.

Cette affirmation nous semble devoir être approuvée au regard de la jurisprudence de la Cour. À ce sujet, il doit être relevé que lors de l'examen du risque de confusion, il a déjà été décidé que le début d'un signe est susceptible de jouer un rôle important au stade de la comparaison phonétique⁴² dès lors qu'il sera plus facilement susceptible d'être mémorisé par le consommateur⁴³. Bien que cet enseignement jurisprudentiel concerne la comparaison de signes verbaux et/ou semi-figuratifs incluant des composantes verbales, il apparaît

qu'un certain parallèle peut être établi avec les signes sonores. En effet, la comparaison phonétique de signes en conflit est en principe réservée aux marques qui peuvent être prononcées⁴⁴ par le consommateur et, par la même occasion, produire un son.

19. Au terme de son appréciation, la chambre de recours conclut dès lors que le signe était doté de résonance, et était ainsi susceptible de susciter l'attention du consommateur, de sorte qu'il n'existait pas d'obstacle de nature à empêcher le signe de remplir sa fonction d'indication d'origine⁴⁵.

20. Il résulte donc de cette décision qu'un signe sonore ne peut être refusé à l'enregistrement au simple motif que sa durée serait excessive. En outre, le fait qu'un signe sonore puisse être qualifié de « long » ne suffit pas à le priver de tout caractère distinctif quand bien même le consommateur ne mémoriserait que les premières secondes ou notes musicales dudit signe. En ce sens, la décision commentée nous semble conforme à la jurisprudence constante du Tribunal de l'Union européenne selon laquelle l'existence d'un minimum de caractère distinctif suffit à surmonter le motif de refus tiré de l'absence de caractère distinctif

⁴⁰ Point 32 de la décision d'appel.

⁴¹ *Ibid.*, point 34.

⁴² Voy. notamment C.J., arrêt *Groupe Léa Nature c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EU IPO)*, 28 février 2019, C-505/17 P, EU:C:2019:157, point 41 ; Trib., arrêt *Wyld GmbH c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 26 novembre 2019, T-711/18, EU:T:2019:812, point 72.

⁴³ Trib., arrêt *Gérard Meric c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 7 septembre 2006, T-133/05, EU:T:2006:247, point 51.

⁴⁴ Trib., arrêt *Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 7 février 2012, T-424/10, EU:T:2012:58, point 46. Voy. aussi. Trib., arrêt *Monster Energy Company c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 2 décembre 2020, T-35/20, EU:T:2020:579, point 45. Il est notamment souligné, dans ce dernier arrêt qu'une « marque figurative dépourvue d'éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle [...] Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner, de manière autonome, la perception phonétique d'une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux [...] ».

⁴⁵ Points 28 et 35 de la décision d'appel.

JURISPRUDENCE

tif^{46,47}. Par ailleurs, cette décision semble prendre en considération l'utilisation croissante de signes sonores dans le cadre de stratégies commerciales. En ce sens, la onzième pratique commune (ci-après «PC11») précise d'ailleurs «comme les sons sont de plus en plus utilisés dans le commerce dans le cadre de stratégies de marque, les consommateurs sont également davantage susceptibles de les percevoir comme des indications d'origine commerciale»⁴⁸.

21. À notre sens, la présente décision appelle néanmoins à la formulation de deux commentaires notamment dans la mesure où la chambre de recours semble avoir accordé une importance déterminante à la partie initiale de ce signe sonore. Premièrement, l'enregistrement du signe entraîne une présomption de validité et, partant, de distinctivité du signe⁴⁹. Toutefois, il est aussi admis que, sur le plan de l'exercice des droits et notamment lors de l'examen du risque de confusion, une appréciation globale doit être réalisée en prenant en compte les éléments distinctifs des signes en présence⁵⁰. Dans le cas présent, l'Office a expressément reconnu le caractère distinctif des premières secondes de la marque sonore. On peut cependant s'interroger quant au caractère distinctif d'extraits de cette marque et notamment des dernières secondes de celle-ci. Ainsi, dans l'hypothèse d'une marque d'une durée équivalente, voire supérieure à celle de la marque sonore concernée dans la présente affaire, il est permis de se demander si son titulaire pourra invoquer avec succès sa marque lorsqu'un tiers décidera de faire usage, dans la vie des affaires, des dernières secondes de la marque⁵¹. Dans ce contexte, on relèvera que la jurisprudence a déjà souligné que le consommateur moyen – dont il convient de tenir compte lors de l'examen d'un risque de confusion – ne garde généralement en mémoire qu'une représenta-

⁴⁶ Voy. notamment Trib., arrêt *Eurocool Logistik GmbH c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 27 février 2002, T-34/00, EU:T:2002:41, point 39; Trib., arrêt *Bang & Olufsen A/S c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 octobre 2007, T-460/05, EU:T:2007:304, point 45; Trib., arrêt *Volkswagen AG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 septembre 2015, T-321/14, EU:T:2015:619, point 41; Trib., arrêt *Solenis Technologies LP c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 24 janvier 2017, T-96/16, EU:T:2017:23, point 14; Trib., arrêt *Brasserie St Avoild c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 25 novembre 2020, T-862/19, EU:T:2020:561, point 35.

⁴⁷ On mentionnera néanmoins qu'à l'heure de la rédaction de la présente contribution, cet enseignement jurisprudentiel du Tribunal n'a pas été explicitement consacré par la Cour. Dans une ordonnance de 2018, la Cour semble par contre consacrer implicitement cet enseignement. Dans sa décision, la Cour fait siennes les conclusions de l'avocat général mentionnant «[...] le Tribunal a, tout d'abord, posé les bases de son approche pour l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, à savoir qu'il convient de l'effectuer par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé, qu'un degré de distinctivité minimal suffit pour faire obstacle à l'application du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement [...]». Voy. C.J., ordonnance *Senetic S.A. c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)*, 13 décembre 2018, C-409/18 P, EU:C:2018:1008, points 13 à 16.

⁴⁸ European Union Intellectual Property network, Pratique commune relative aux nouveaux types de marques – examen des exigences formelles et des motifs de refus, avril 2021, p. 24. La pratique commune peut être consultée à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/>

[guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_fr.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_fr.pdf).

⁴⁹ Voy. Trib., arrêt *ultra air GmbH c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 30 mai 2013, T-396/11, EU:T:2013:284, points 27 et 28.

⁵⁰ C.J.C.E., arrêt *SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 11 novembre 1997, C-251/95, EU:C:1997:528, point 23.

⁵¹ En ce sens voy. G.-M. IRIMESCU, «New types of trademarks – protection of multimedia trademarks», *op. cit.*, p. 898. Cet auteur souligne à propos des marques multimédias «*the more complex the uploaded [...] material is, the more complicated we find to assess the extent of its scope of protection*».

tion imparfaite d'une marque⁵². Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison phonétique de marques verbales ou semi-figuratives, l'EUIPO a déjà précisé qu'un consommateur confronté à une marque trop longue était susceptible de l'abrégier en faisant référence au fragment de cette marque qui est «à ses yeux, plus important»⁵³. Aussi, sur le plan de l'exercice des droits, ces considérations sont, selon nous, de nature à relativiser l'intérêt de procéder à l'enregistrement de signes sonores de longue durée.

22. Deuxièmement, cette décision pourrait, *a priori*, être perçue comme étant particulièrement favorable aux titulaires de droits de propriété littéraire et artistique. En effet, en acceptant à l'enregistrement des portions d'œuvres notamment au motif que le début de celles-ci n'est pas dénué de distinctivité, l'Office semble avoir largement ouvert la porte à l'enregistrement d'œuvres sonores protégées par le droit d'auteur. Sous réserve du respect de l'exigence d'usage sérieux⁵⁴, l'enregistrement de marques de l'UE pourrait donc être utilisé comme stratégie pour conserver un monopole sur une œuvre ou des portions d'une œuvre pour une durée substantielle⁵⁵ après expiration de la durée de protection attachée au droit d'auteur. À ce propos on ne manquera pas de relever qu'en 2003, l'avocat

général Ruiz-Jarabo Colomer s'interrogeait déjà sur l'opportunité d'accepter à l'enregistrement une marque consistant en une œuvre sonore appartenant au domaine public⁵⁶. Cela étant, outre les limitations relatives à l'étendue de la protection d'une marque sonore de longue durée, mentionnées ci-dessus, il nous semble nécessaire de distinguer l'enregistrement, à titre de marque, d'une œuvre d'une extension de sa durée de protection. En ce sens, il faut rappeler que le monopole accordé au titulaire sera limité dans la mesure où il ne sera en mesure de s'opposer – dans les limites du principe de spécialité⁵⁷ – à l'utilisation de l'œuvre enregistrée qu'à la double condition qu'un tiers en fasse un usage (i) dans la vie des affaires⁵⁸⁻⁵⁹ et (ii) pour distinguer des produits et/ou services⁶⁰. Enfin on rappellera qu'aux

⁵⁶ Av. gén. M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, 27 novembre 2003, C-283/01, EU:C:2003:197, points 48 à 52. Mentionnons ici que l'avocat général fait référence à l'acquisition d'un droit de marque sur une œuvre issue du domaine public par un tiers et non par un ayant droit.

⁵⁷ Nous entendons par principe de spécialité le fait que, sous réserve d'une éventuelle renommée, une marque ne peut être invoquée que pour interdire l'usage d'un signe identique et/ou similaire pour des produits et/ou services qui sont identiques et/ou similaires à ceux pour lesquels elle fait l'objet d'un enregistrement.

⁵⁸ Article 9, § 2, du RMUE; voy. aussi A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 387-390.

⁵⁹ Nous attirons toutefois l'attention du lecteur sur le fait que l'article 2.20, § 2, d), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle permet au titulaire d'une marque Benelux d'interdire aux tiers l'utilisation d'un signe similaire ou identique à la marque lorsque ledit signe «est utilisé à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice». Sur ce sujet, voy. notamment C. DE WANDELEER, «Le juste motif au regard de l'article 2.20, 1, d), CBPI», *I.R.D.I.*, 2006, n° 4, pp. 347-368.

⁶⁰ L'article 9, § 2, du RMUE mentionne explicitement que les droits exclusifs du titulaire consistent en une possibilité d'interdire l'usage d'un signe pour des produits et services. Sur ce sujet, voy. également A. DE FRANQUEN

⁵² C.J.C.E., arrêt *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV*, 12 juin 1999, C-342/99, EU:C:1999:323, point 26; C.J.C.E., arrêt *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*, 6 mai 2003, C-104/01, EU:C:2003:244, point 64.

⁵³ EUIPO, 17 mars 2016, *L'OREAL (Société Anonyme) c. SODALCO S.r.l.*, R 676/2015-1, point 57. La décision est disponible à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/676%2F2015-1.

⁵⁴ Article 18 du RMUE.

⁵⁵ Comme mentionné par Bernard Mouffe et Jean-Christophe Lardinois, «Une marque peut être protégée indéfiniment, moyennant son renouvellement (tous les dix ans) et le paiement d'une taxe» (J.-C. LARDINOIS et B. MOUFFE, *Droit des artistes*, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 357).

yeux de la Cour⁶¹, dans l'hypothèse où le titulaire d'une marque procède à son enregistrement sans intention d'en faire usage pour des produits et services, il commet un acte de mauvaise foi de nature à justifier la nullité de ladite marque⁶². À notre sens, cette logique pourrait trouver à s'appliquer au cas d'un enregistrement de marque sonore réalisé dans le but exclusif de conserver des droits exclusifs sur une œuvre à l'expiration de sa protection par le droit d'auteur et, partant, de la soustraire au domaine public.

B. L'acquisition de caractère distinctif d'un signe sonore – *Part of EU is not enough*

23. Un second point d'intérêt de la décision commentée concerne la possibilité pour le titulaire d'un signe sonore dépourvu de caractère distinctif inhérent d'invoquer une éventuelle acquisition de caractère distinctif en raison de l'usage de ce signe dans la vie des affaires. À ce sujet, il faut rappeler que l'absence de caractère distinctif peut exister uniquement sur une partie du territoire de l'Union⁶³. Néanmoins, il découle de l'effet unitaire de la marque de l'UE⁶⁴ que celle-ci doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif ne serait-ce que dans une partie de l'Union⁶⁵. Dans un tel cas de figure, il est alors

possible pour le titulaire de surmonter le refus d'enregistrement en démontrant que l'usage qu'il aura fait du signe, dans la partie du territoire ou le motif de refus existe, a permis au signe d'acquiescer le caractère distinctif qui lui faisait initialement défaut⁶⁶.

24. Dans la présente affaire, le signe demandé à l'enregistrement présentait la particularité d'appartenir à la catégorie des signes dits «exclusivement instrumentaux». En effet, ledit signe consistait dans la portion exclusivement instrumentale d'une œuvre musicale⁶⁷. Aussi, la chambre de recours a décidé qu'un signe «exclusivement instrumental» devait être considéré comme étant linguistiquement neutre parce qu'il est dépourvu de tout élément verbal⁶⁸. Partant, l'existence du caractère distinctif inhérent de ce signe doit être évaluée en tenant compte de sa perception par les consommateurs de l'ensemble de l'Union européenne⁶⁹.

25. On ne manquera dès lors pas de relever que, *via* cette approche de la chambre de recours, la tâche se révélera complexe pour le titulaire d'un signe sonore exclusivement instrumental, confronté à une décision de refus d'enregistrement résultant d'un défaut de distinctivité du signe mais souhaitant, toutefois, se prévaloir de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. Ainsi, dans un tel cas de figure, outre le fait que le titulaire du signe devra être en mesure de produire des éléments de preuve permettant de démontrer un usage préalable de ce signe pour les

et S. DUSOLIER, *Manuel de droits intellectuels*, op. cit., pp. 325 et 326.

⁶¹ C.J., arrêt *Sky plc e.a. c. Skykick UK Limited et Skykick Inc*, 29 janvier 2020, C-371/18, EU:C:2020:45, points 72-81.

⁶² Article 59, § 1^{er}, du RMUE.

⁶³ Article 7, § 2, du RMUE. À titre exemplatif, il a été considéré qu'une marque semi-figurative comprenant l'élément verbal «achtung!» était dépourvue de caractère distinctif dans les territoires de l'UE où la langue allemande est parlée. EUIPO, 19 janvier 2017, *achtung! GmbH*, R 490/2017-4, point 14. La décision est disponible à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/490%2F2017-4.

⁶⁴ Article 1^{er} du RMUE.

⁶⁵ C.J., arrêt *August Storck KG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 juin 2006, C-25/05 P, EU:C:2006:422,

point 81. En ce qui concerne les marques Benelux, voy. aussi C.J., arrêt *Bovemij Verzekeringen NV c. Benelux-Merkenbureau*, 7 septembre 2006, C-108/05, EU:C:2006:530, point 23.

⁶⁶ *Ibid.*, point 83.

⁶⁷ On opposera ici ce type de signes sonores à un signe qui serait, par exemple, constitué tant d'une partie instrumentale que des paroles.

⁶⁸ Point 16 de la décision d'appel.

⁶⁹ *Ibid.*

produits et services désignés dans la demande d'enregistrement⁷⁰, le signe sera soumis au régime des signes dépourvus de caractère distinctif inhérent dans l'ensemble de l'Union. Or, en pratique, la jurisprudence de la Cour s'avère particulièrement sévère vis-à-vis de tels signes. À ce propos, la Cour a en effet décidé à de multiples reprises qu'il était insuffisant de démontrer l'acquisition du caractère distinctif dans une partie significative de l'UE. Le titulaire devra donc être capable de démontrer que le caractère distinctif a été acquis, par l'usage, sur l'ensemble du territoire de l'UE⁷¹.

26. On notera toutefois qu'en suite de l'adoption de la PC11, ce cas de figure pourrait s'avérer simplement hypothétique. La PC11 semble, de fait, particulièrement favorable à l'enregistrement de marques «exclusivement

instrumentales». En effet, à des fins d'analyse de la perception du consommateur, la PC11 distingue principalement trois catégories de marques sonores qui sont les (1) les sons qui sont produits par les produits et/ou services ou qui sont liés à ces produits et/ou services, (2) les notes, combinaisons de notes, les airs ou les mélodies et (3) les sons qui sont l'équivalent audible d'éléments verbaux⁷². Dans ce contexte, seule la première catégorie de signes sonores est identifiée comme susceptible d'être, *a priori*, dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où lesdits signes sonores seront perçus par le consommateur comme un simple élément fonctionnel⁷³.

Florian JACQUES

⁷⁰ En ce sens, voy. par exemple Trib., arrêt *CNH Global NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 29 septembre 2010, T-387/07, EU:T:2010:413, point 33. L'arrêt souligne expressément que le caractère distinctif acquis par l'usage doit être examiné notamment au regard des produits et service désignés.

⁷¹ Voy. notamment C.J., arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mai 2012, C-98/11 P, EU:C:2012:307, points 60 à 63; C.J., arrêt *Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd*, 25 juillet 2018, aff. jtes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 76; Trib., arrêt *adidas AG c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, T-307/17, EU:T:2019:427, points 143 et 144.

⁷² European Union Intellectual Property network, Pratique commune relative aux nouveaux types de marques – examen des exigences formelles et des motifs de refus, *op. cit.*, p. 24.

⁷³ *Ibid.*, p. 27. Ce cas de figure concerne notamment les sons qui résultent de l'utilisation des biens visés par la demande d'enregistrement. Tel est notamment le cas d'un signal d'avertissement acoustique qui est produit par exemple lors de l'activation ou la désactivation d'une fonction d'assistance à la conduite dans un véhicule automobile. Voy. spécifiquement à ce sujet EUIPO, 2 octobre 2020, *Volkswagen Aktiengesellschaft*, R 1421/2020-4. Cette décision est consultable à l'adresse suivante : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1421%2F2020-4.