

# NEWSLETTER

## DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Janvier 2018



POLITYKA  
INSIGHT | Ranking  
kancelarii  
regulacyjnych  
–2017

### Le Thème du Mois

#### Comment (ne pas) enregistrer une marque?

**Les signes controversés sont mieux gardés dans la mémoire en ayant une charge émotionnelle, ce qui les rend plus attrayants. En envisageant cependant d'enregistrer un tel signe, il ne faut pas oublier les clauses générales qui empêchent l'enregistrement des signes contradictoires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.**

C'est la raison pour laquelle le Tribunal de l'Union Européenne a maintenu récemment la décision de l'Office de l'Union Européenne pour la Protection Intellectuelle (EUIPO) concernant la prise en compte de l'opposition contre le signe verbal METAPORN enregistrer par la société chinoise Sun Media pour les produits liés entre autres « aux divertissements pour adultes ». Bien que cette opposition soit prise en considération, il reste important de souligner que ce signe avait subi un contrôle du point de vue de l'art. 7 (1) (f) du Règlement sur la marque communautaire (Règlement) qui a lieu avant la publication de la marque. La disposition citée est le fondement de refus d'enregistrement des signes qui sont en contradiction avec l'ordre public ou les bonnes mœurs. Selon l'EUIPO, le signe soumis par Sun Media ne répond pas à ce critère.

La Cour Suprême des USA a emprunté une direction proche en 2017. Dans sa décision dans l'affaire Matal vs Tam sur la non-conformité de l'équivalent américain de l'art. 7 (1) (f) du Règlement avec le principe de liberté de parole exprimée dans la première modification de la Constitution des USA, il a donné le feu vert à l'enregistrement du signe « THE SLANTS » comportant une qualification raciste des personnes d'origine est-asiatique, ainsi que, sans doute, à bien d'autres signes similaires.

Pourtant, on est encore très loin d'être totalement libre de soumettre tout nouveau signe. Les autorités européenne et polonaise appliquent les clauses en question dès que, à leur avis, le signe soumis viole les valeurs suscitées. On peut donner pour exemple la décision du tribunal de l'UE dans l'affaire PAKI Logistics GmbH concernant le signe comportant le vulgarisme raciste anglais ou le refus du signe « Incendie au Bordel » à la troupe de théâtre de Varsovie par l'office polonais des brevets.

Peut-on alors déterminer les critères généraux de conformité du signe avec les clauses générales qui permettraient de prévoir la décision de l'autorité lors de la tentative d'enregistrement d'un signe controversé ?

Le terme « contradiction avec l'ordre public » désigne la non-conformité avec les règles découlant de l'ordre juridique. Cette prémissse ne fait pas référence aux règles de la morale. L'acte juridique essentiel à consulter en l'occurrence est le Code Pénal qui interdit entre autres d'offenser et d'outrager les autres, tout particulièrement compte tenu de leur appartenance nationale, ethnique, raciale ou confessionnelle. Le signe comportant l'emblème de l'Union Soviétique peut être un exemple d'un signe contradictoire à l'ordre juridique (jugement du Tribunal de l'UE dans l'affaire Couture Tech Ltd). Le tribunal, en écartant le recours contre la décision de l'autorité européenne portant sur le refus d'enregistrement a fait référence à la disposition du code pénal hongrois interdisant d'utiliser des « symboles du despotisme » (voir art. 256 §2 du code pénal).

La non-conformité avec les bonnes mœurs veut dire la non-conformité aux normes extra juridiques, y compris celles caractéristiques pour le circuit professionnel. Il convient de souligner que l'exigence de conformité du signe avec les bonnes mœurs ne signifie pas la nécessité d'être de bon goût ou de ne pas être un kitch artistique. La conformité avec les bonnes mœurs concerne dans la majeure partie des cas les signes comportant des éléments vulgaires ou insultants (voir la décision du Tribunal de l'UE dans l'affaire Federico Cortes del Valle Lopez relative à l'enregistrement du signe comportant le mot espagnol Hijoputa).

En envisageant l'enregistrement du signe pouvant être considéré comme controversé, il convient de prendre en compte avant tout la jurisprudence existante pratiquée par les autorités compétentes. Il semblerait que l'autorité européenne présente des tendances plus libérales par rapport à l'Office polonais des Brevets. En se décidant à un enregistrement européen, on ne peut pourtant pas se faire d'illusions que l'EUIPO ne connaisse de coutumes ni notamment de conditions linguistiques dans le pays où se trouve le siège du sujet soumettant le signe. Il est toutefois possible que l'EUIPO leur accordera un rang inférieur qui ne justifiera pas d'intervention dans le droit de l'entreprise à marquer librement ses produits avec un signe qu'elle a choisi.

### JURISPRUDENCE

#### STARBUCKS bronni swojego znaku

**La société belge pouvait désorienter les clients du géant américain – a prononcé le Tribunal de l'UE. Dans sa décision du 16 janvier 2018, il a proclamé l'invalidité de la décision de l'EUIPO rejetant le recours de Starbucks Corp.**

En septembre 2013, Mme Hasmik Nersesyan a demandé l'enregistrement en tant que marque commerciale du signe présenté ci-après. Il devait concerner le service de boissons.

En février 2014, Starbucks a porté un recours contre cet enregistrement, en évoquant toute une série de marques commerciales déposées essentiellement auprès de l'EUIPO.

Starbucks a reproché au signe soumis à l'enregistrement la similitude avec ses marques qui pouvait induire les consommateurs en erreur quant à la provenance des produits et des services offerts par la Belge (art. 8 (1b) du Règlement UE sur la marque communautaire (Règlement) et, deuxièmement, pouvait avoir une influence négative sur le caractère distinctif et le renom dont jouit la marque Starbucks en Europe (art. 8 (5) du Règlement).

Le Tribunal européen a considéré que de tels risques n'ont pas lieu compte tenu d'absence de similitude entre les signes. L'EUIPO a indiqué que le signe présenté comporte le mot « rocks » ainsi qu'une présentation unique de notes de musique dont les têtes sont formées par les grains de café alors que les signes de du café américain comprenaient, outre le mot caractéristique „STARBUCKS“ l'image de la fameuse sirène. La ressemblance au niveau phonétique et sémantique a également été exclue.

Le Tribunal de l'UE n'a pas été d'accord avec un tel jugement. Les juges ont tout d'abord noté les ressemblances visuelles – la forme ronde des signes, leur structure similaire quant à la position des éléments verbaux et graphiques, ainsi que l'utilisation de la même police de caractères. Il a été également soulevé que la demande d'enregistrement du signe « coffee rocks » ne comportait aucune couleur, ce qui signifie qu'en cas d'enregistrement effectué, l'entreprise Belge pourrait l'utiliser également en utilisant les couleurs caractéristiques pour Starbucks (noir, blanc, vert).

Selon le Tribunal, compte tenu de différentes manières possibles de prononcer le mot « rock », la ressemblance n'est pas à exclure totalement.

Le Tribunal de l'UE a partagé l'argumentaire de Starbucks selon lequel la présence du mot „coffee“ dans les signes peut amener les consommateurs à associer les marques comparées du point de vue sémantique avec l'idée de la maison, du local, du café.

En ordonnant à l'EUIPO d'examiner la probabilité d'une induction des clients en erreur par le signe de la société belge, le Tribunal a indiqué indirectement qu'avec l'augmentation de la ressemblance entre les produits et les services, les critères rigoureux de l'évaluation de la ressemblance des signes risquent de devenir plus libéraux.

Le Tribunal s'est, de plus, prononcé d'une manière critique sur la manière d'agir de l'EUIPO après avoir constaté l'absence de ressemblance entre les signes sur la base de l'art. 8 (ab) a transposé la même opinion vers les interrogations relatives à l'objet de l'application de l'art. 8 (5) du Règlement. Le Tribunal a constaté que l'interprétation de la ressemblance sur la base des art. 8 (1b) et 8 (5) jest différente. Lorsque la marque déposée antérieurement jouit d'un renom dans la Communauté, le nouveau signe proposé pour l'enregistrement doit présenter un caractère distinctif encore plus fort qu'habituellement.

La décision donnée soulève plusieurs questions intéressantes. Avant tout, elle met en lumière le risque lié au mode de procéder de l'EUIPO. L'autorité, après avoir constaté l'absence de raisons pour prendre en compte le recours (les ressemblances entre les signes) a abandonné d'établir d'autres analyses sur la base des faits (entre autres la probabilité d'induction de l'opinion publique en erreur). Elle devra maintenant analyser plus de 4 années depuis le dépôt de la marque auprès de l'EUIPO. Cela met en doute la vitesse du déroulement des procédures des autorités de l'UE postulées dans les Traités.

Deuxièmement, cela développe une ligne de jurisprudence présente dans la décision de El Corte Ingles. Si la partie portant recours évoque le signe qui jouit d'un renom dans la Communauté, elle n'est pas obligée de justifier de la ressemblance du signe présenté dans la même mesure qu'elle ne devrait le faire si ce signe n'était pas si bien reconnaissable. Une telle approche fait abstraction de la première fonction d'une marque commerciale, à savoir prévenir l'induction en erreur des consommateurs par rapport à l'origine des produits et des services bénéficiant de la marque. Si la marque donnée jouit d'un renom et d'une identifiabilité importante, il sera bien plus difficile pour le concurrent d'induire les consommateurs en erreur quant à la provenance des marchandises revêtues de cette marque. Cela devrait se traduire par une plus grande liberté pour les entreprises dans l'élaboration de leur marques commerciales susceptibles de faire concurrence aux marques renommées, surtout dans le cas où les marchandises protégées sont différentes. L'approche du Tribunal semble protéger plus la marque elle-même que le consommateur.