

Département Propriété intellectuelle / NTIC / Médias

Thème du mois : La marque sonore : une véritable signature auditive !

Les bruits, sons et phrases musicales font partie de notre quotidien, à l'instar des « jingles » de publicités et autres indicatifs sonores d'émissions de radio ou de télévision. Ces signes sonores peuvent devenir une véritable « signature auditive ». La marque sonore, expression musicale de la marque verbale, offre l'avantage, en tant que signe distinctif sensoriel, d'être reconnue et mémorisée universellement, comme celle du lion rugissant de la METRO GOLDWIN MAYER, déposée en 1994. Ces signes sonores peuvent constituer une marque protégée, à la condition d'être distinctifs et susceptibles de représentation graphique. Les critères de dépôts des marques sonores diffèrent selon le niveau de protection recherché desdites marques, que ce soit sur un plan international, communautaire ou national.

■ Les traités internationaux : une récente ouverture

D'abord expressément exclue du Traité sur le droit des marques de l'OMPI du 27 octobre 1994, la marque sonore est admise par les Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce du 15 avril 1994 à la condition « que les signes soient perceptibles visuellement ». Depuis, l'article 2 du Traité de Singapour, adopté le 28 mars 2006, et entré en vigueur le 16 mars 2009 dans les pays ratificateurs, permet l'enregistrement international de marques consistant simplement en des « signes », sans exiger que ces signes soient perceptibles visuellement. La portée territoriale de ce texte dépend toutefois du nombre de pays l'ayant ratifié (ou du niveau de protection des marques sonores adopté individuellement par chaque pays). A ce jour, seuls dix pays ont ratifié ce traité. La France, elle, l'a signé mais n'a amorcé le processus de ratification devant le Parlement, que depuis le mois de mars 2009.

■ Admission tardive dans l'Union Européenne...

Selon les directives de l'OHMI, la marque sonore peut être enregistrée comme marque communautaire à condition d'abord d'être représentée graphiquement, puis d'être propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La jurisprudence de la CJCE précise les contours de ces conditions de dépôt. Un premier arrêt du 12 décembre 2002, précise qu'un signe peut constituer une marque « à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes, ou de caractères, qui soient clairs, précis, complets par eux-mêmes, facilement accessibles, intelligibles, durables et objectifs ». Reprenant ce principe, un arrêt en date du 27 novembre 2003 (« Lettre à Elise »), consacrant la reconnaissance de la marque sonore à l'échelle européenne, précise toutefois qu'un cri d'animal, une simple onomatopée, ou une succession de notes de musique sans autre précision ne sont pas admissibles pour le dépôt d'une marque sonore. La CJCE insiste également sur le fait qu'il appartient au demandeur de préciser expressément dans sa demande d'enregistrement que "le signe déposé doit être compris comme étant un signe sonore".

■ Admission de principe en France dès 1991 !

Alors qu'une décision du 16 décembre 1988 du Directeur de l'INPI a rejeté une demande d'enregistrement d'un son, représenté sur une portée musicale, faute de disposition légale expresse prévoyant les modalités d'un tel dépôt, le législateur français, plutôt précurseur dans l'Union européenne, a voté en 1991 la loi dont est issu l'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui admet la possibilité d'enregistrer un signe sonore à titre de marque.

Aujourd'hui il faut retenir qu'au regard de la condition de représentation graphique, un signe représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique et des silences et dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations, satisfait aux exigences légales.

Ainsi, peuvent être protégés, à titre de marques:

-Une phrase musicale ;

-Un son musical ou non : la durée d'un son peut entrer en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si le signe peut constituer une marque. Dans la plupart des cas, les durées revendiquées sont assez courtes. La longueur du son musical a incontestablement une incidence sur le type de représentation graphique qui est acceptable pour l'organisme d'enregistrement. Il peut s'agir de sons préexistants (cris d'animaux, sons produits par des phénomènes météorologiques ou géographiques) ou créés sur commande aux fins d'enregistrement de la marque (produits par des machines ou autres dispositifs créés par l'homme).

■ Les nécessités juridiques et pratiques à l'admission de la marque sonore

-La marque doit être distinctive.

La marque sonore ne peut être constituée par un bruit ou une combinaison de bruits. L'OHMI a refusé d'enregistrer une marque sonore « consistant en un clic ».

-La marque doit être susceptible de représentation graphique.

-La marque doit être claire, précise, complète, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Le dépôt d'une marque sonore peut s'effectuer selon l'une des trois façons suivantes :

-Sous la forme papier (spectrogrammes de sons, d'onomatopées, description par des mots, des notes sur une portée avec une description verbale ou non): le formulaire de demande d'enregistrement de l'INPI permet de mentionner des notes sur une portée musicale, les mesures, les silences, les altérations déterminant la hauteur et la durée des notes, le timbre des sons, les instruments qui les reproduisent.

-Sous la forme électronique (fichier électronique MP3 ou WAV accompagné d'un sonogramme c'est-à-dire d'un mode de représentation en analyse spectrale de voix, d'instruments, d'œuvres musicales, de sons de la nature ou d'une machine): en 2005, le Règlement CE n°1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 a admis la possibilité d'accompagner les dépôts de marques sonores d'un fichier électronique contenant le son.

-Sous la forme audio (enregistrement du son sur CD annexé au formulaire de demande) : cette forme de dépôt est seulement admise dans certains pays (Finlande, Hongrie) dans lesquels l'interprétation de la représentation « graphique » est plus souple, la forme matérielle ne constituant pas une condition absolue. Dans ces pays, un enregistrement du son est considéré comme une représentation adéquate de la marque et le déposant n'est pas tenu de remettre un dessin.

Permettant un meilleur référencement, c'est une véritable identité qui s'acquiert par la marque sonore, déclinable à l'infini sur tous les supports de communication (jingles radio, jingles sites, sonneries de téléphone, spots TV, podcasts...)

■ Alcool et Publicité sur Internet

Pour mémoire, la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi EVIN, encadre la publicité pour les boissons alcoolisées, autorisée sous certaines conditions, dans la presse écrite, à la radio, par affichage et dans les courriers.

Un amendement du député Jacques DOMERGUE au projet de loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » a été déposé le 11 mars 2009, pour actualiser l'article L.3323-2 du Code de la santé publique, issu de la loi EVIN, relatif à la publicité pour les boissons alcoolisées.

Cet amendement a pour objet d'intégrer le réseau internet dans le dispositif légal comme support de publicité autorisée pour les boissons alcoolisées à l'exception des sites destinés à la jeunesse, de ceux dédiés au sport et/ou aux activités physiques. Par ailleurs, la publicité ne pourra pas avoir lieu sous forme de pop-up (publicité surgissant spontanément sur Internet).

En revanche, l'amendement ne prévoit aucune disposition sur les discussions relatives à l'alcool sur les blogs.

Le projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale le 18 mars 2009, va maintenant être examiné par le Sénat.

■ Taxation des Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI)

La loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision qui s'impose aux opérateurs privés de l'audiovisuel et aux opérateurs de communications électroniques (déclarés à l'ARCEP), proposant ou non un bouquet de chaînes TV, mais dont le revenu dépasse 5 millions d'euros (y compris les opérateurs mobiles virtuels MVNO) prévoit une nouvelle taxe. Cette nouvelle disposition a pour objet de contribuer au financement de la suppression de la publicité des chaînes de France Télévisions, dont la principale source de financement est désormais constituée par une nouvelle redevance. Cette taxation est entrée en vigueur le 7 mars 2009.

L'article 33 de la loi prévoit la mise en place d'une taxe de 0,9%, assise sur le montant hors taxes des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers auprès des opérateurs, en rémunération des services de communications électroniques fournis. De cette assiette, sont déduites les sommes acquittées au titre des prestations d'interconnexion et d'accès (c'est-à-dire de connexion entre les réseaux de télécommunications d'opérateurs distincts) et au titre des prestations de services universels de renseignements téléphoniques, etc.

Dès l'encaissement par les opérateurs de communications électroniques du montant des abonnements et de la rémunération des services qu'ils fournissent, la taxe sera recouvrée et contrôlée exactement de la même manière que la TVA.

Si le Conseil Constitutionnel a jugé, le 3 mars 2009, suite à sa saisine par des parlementaires socialistes, que l'instauration d'une taxe nouvelle sur les opérateurs de communications électroniques « n'était pas contraire à l'égalité devant les charges publiques », la Fédération Française des Télécoms étudie quant à elle les conditions dans lesquelles elle pourrait porter la question de cette taxe devant les instances communautaires, afin de la faire invalider.

■ Jeux en ligne : vers une ouverture maîtrisée

Jusqu'ici réservé à la Française des Jeux et au PMU, le marché français du jeu en ligne devrait être ouvert à la concurrence à compter du 1^{er} janvier 2010. Telle est la date qui a été annoncée par Monsieur Eric WOERTH, Ministre du Budget, lors de sa présentation du projet de loi sur l'ouverture à la concurrence du marché des jeux sur Internet, le 5 mars 2009.

A l'analyse de cette présentation, il apparaît que l'ouverture du marché sera placée sous les signes du « contrôle » et de la « maîtrise », et concernera uniquement les paris sportifs, les paris hippiques et le poker en ligne.

Les principaux points du projet de loi sont les suivants :

- Chaque opérateur de jeu en ligne devra obtenir une licence auprès d'une autorité de régulation indépendante. L'octroi de cette licence sera conditionné par le respect d'un cahier des charges, défini par décret du Conseil d'Etat. Ce cahier des charges devrait imposer à l'opérateur d'être implanté dans l'Espace Economique Européen, et de permettre l'accès aux données techniques et financières aux fins de contrôler le respect des dispositions du cahier des charges.

Celui-ci devrait également imposer la transparence et la solidité financière des opérateurs, la régularité des opérations de jeu, la fiabilité et la traçabilité des données de jeu ainsi que des mesures visant à lutter contre le blanchiment.

Le cahier des charges devrait également contenir des garde-fous destinés à protéger les joueurs de la dépendance aux jeux (plafonnements des mises et du solde du compte joueur, versement automatique de gains sur le compte en banque à partir d'un certain montant, indication du temps passé à jouer et des pertes durant la session de jeu, possibilité d'auto-exclusion du joueur, application au jeu en ligne de la procédure des interdictions de jeu).

- S'agissant de la fiscalité, le projet de loi prévoit tout d'abord une taxation commune aux jeux physiques et aux jeux en ligne, dont l'assiette sera constituée par les mises des joueurs (avec un taux de prélèvement de 7.5% pour les paris hippiques et sportifs et de 2% pour le poker).

Une redevance de 8% des mises des paris hippiques est également prévue pour contribuer au financement de la filière équine tandis qu'1% des mises des paris sportifs sera consacré au financement du Centre National pour le Développement du Sport. Afin de lutter contre l'addiction et le blanchiment, le projet de loi prévoit en outre un plafonnement du taux de retour aux joueurs, commun aux paris hippiques et sportifs, lequel sera fixé par décret, vraisemblablement entre 75 et 85% du montant des mises.

- Afin de garantir l'ordre public et de sanctionner les offres illégales de jeu en ligne accessibles à partir du territoire français, le projet de loi devrait prévoir, comme c'est le cas en Italie, le blocage de l'accès aux sites illégaux, le blocage des transactions bancaires en lien avec ces sites, ainsi que des amendes et des peines d'emprisonnement.

Le projet de loi, examiné en Conseil des Ministres, le 25 mars 2009, devrait être débattu devant le Parlement avant l'été.

P.D.G.B Société d'Avocats

174, avenue Victor Hugo

75116 Paris

Tél. : 00 (33) 01.44.05.21.21

www.pdqb.com

Julie JACOB - Benjamin JACOB

Sandy HERVE - Laurence DENIS LEROY