

Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 106/03

27 novembre 2003

Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-283/01

Shield Mark BV /Joost Kist h.o.d.n. MEMEX

**UN SIGNE SONORE PEUT, SOUS CERTAINES CONDITIONS, ÊTRE
ENREGISTRÉ COMME UNE MARQUE**

En vertu d'une directive communautaire de 1988¹, pour être enregistré en tant que marque, un signe sonore doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et il doit être susceptible d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, telle une portée sur laquelle figurent notamment une clé et des notes de musique

Shield Mark BV est une société de consultance en propriété intellectuelle établie aux Pays-Bas. Elle a fait enregistrer auprès du Bureau Benelux des marques plusieurs indicatifs sonores en tant que marques sonores.

Certaines de ces marques consistent en une portée musicale comportant les neuf premières notes de la composition musicale « Für Elise », d'autres dans « les neuf premières notes de 'Für Elise' », d'autres encore dans la succession des notes de musique « mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la ».

D'autres marques consistent dans la dénomination « Kukelekuuuuu » (onomatopée suggérant, en néerlandais, le chant du coq) ou dans « le chant d'un coq ».

Mr Kist, consultant en communication, a utilisé la mélodie « Für Elise » et le chant d'un coq au cours d'une campagne publicitaire dans le cadre de son activité professionnelle.

¹ La directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988

Shield Mark a alors introduit devant les juridictions néerlandaises un recours en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale à l'encontre de M. Kist.

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour Suprême des Pays-Bas), finalement saisi de l'affaire, a demandé à la Cour de justice si la directive communautaire sur les marques permet l'enregistrement des signes sonores.

La Cour estime que la liste de signes susceptibles de constituer une marque, figurant à l'article 2 de la directive, n'est pas exhaustive. **Les signes**, qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d'être perçus visuellement, **tels les sons, ne sont donc pas expressément exclus** de la directive. Toutefois, pour être enregistrés comme marque, les signes sonores doivent remplir certaines conditions. Tout d'abord, ils doivent permettre **de distinguer les produits** ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

En outre, ils doivent être susceptibles d'une **représentation graphique**, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit **claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective**.

Ces exigences ne sont pas remplies par une représentation graphique du signe sonore consistant dans l'indication que le signe est constitué des notes composant une œuvre musicale connue ou dans une simple succession de notes de musique, sans autre précision, ou encore par une représentation graphique qui est une simple onomatopée. Dans ce cas la représentation graphique manque à tout le moins de précision et de clarté.

En revanche, ces exigences sont remplies si le signe sonore est représenté graphiquement au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent une clé, des notes et d'autres symboles de musique. L'ensemble de ces notations constitue une représentation fidèle de la succession de sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: DE, EN, ES, FR, IT, NL

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

*Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034*