

OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

Les Chambres de recours

DÉCISION
de la Première Chambre de Recours
du 24 mai 2004

Dans l'affaire R 591/2003-1

LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.

44, rue de la Croix
F-92000 Nanterre
France

Demanderesse / Requérante

représentée par Cabinet Breese-Majerowicz-Simonnot, 3, avenue de l'Opéra, F-75001
Paris, France

RECOURS concernant la demande de marque communautaire n° 1 122 118

LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS

composée de S. Mandel (Présidente), Th. Margellos (Rapporteur) et K. Lee (Membre)

Greffier: E. Gastinel

rend la présente

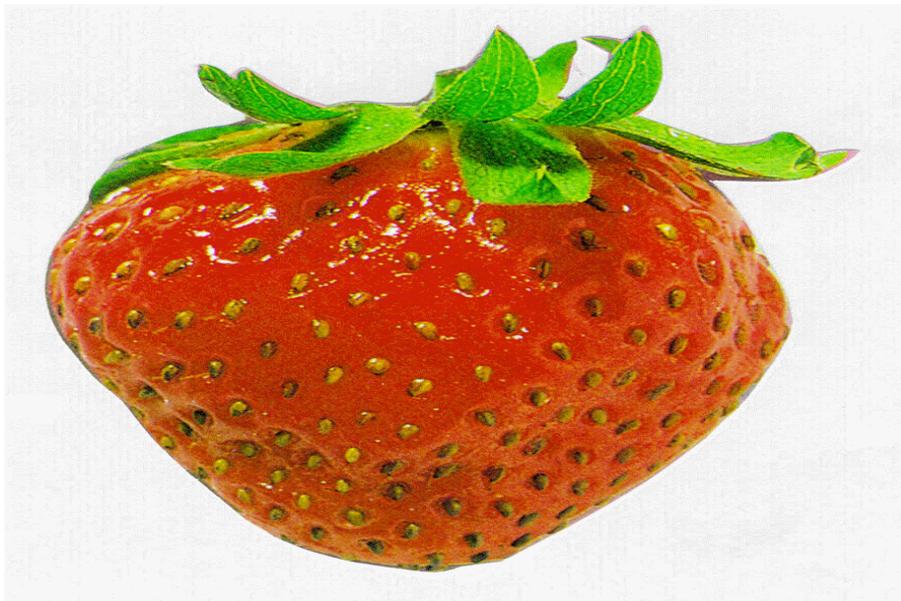
Langue de procédure: français

Décision

Résumé des faits

- 1 Le 26 mars 1999, la société Laboratoires France Parfum S.A. (ci-après « la requérante ») a sollicité l'enregistrement de la marque olfactive ci-dessous, en tant que marque communautaire :

ODEUR DE FRAISE MURE



L'enregistrement de cette marque a été sollicité pour les produits suivants :

Classe 3 – Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons désodorisants, produits de la parfumerie, eaux de toilettes, eaux de senteur, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes et laits d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration, cosmétiques, rouge à lèvres, ouate à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, crayons à usage cosmétique, produits de démaquillage, fards, guides en papier pour farder les yeux, laques pour les ongles à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, shampoings, lotions pour les cheveux, teintures cosmétiques, produits pour le rasage, lotions après rasage, dentifrices, produits de soins pour la bouche non à usage médical, talc pour la toilette, dépilatoires, lotions pour les cheveux, bains de crèmes pour les cheveux, bains d'huiles pour les cheveux, produits de parfumerie, pierres à adoucir, pierres à polir, pierre ponce.

Classe 16 – Articles de papeterie, stylos, crayons, porte-crayons, gommes, feuilles (papeterie), cahiers, buvards, bloc (papeterie); produits de l'imprimerie, livres, magazines, journaux, périodiques, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

Classe 18 – Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) portefeuilles, porte-clés, porte-monnaie, sacs à mains, sacs de voyage, cartables, articles de bourrellerie, malles et valises, sacoches adaptables à des véhicules à deux roues, couvertures en peaux; parapluies, cannes; vêtements, en particulier pantalons, chemises et chemisettes, jupes et robes, sous-vêtements, blousons et pardessus; chaussures, produits de la chapellerie, et tous vêtements à usage sportif, vêtements en cuir.

Classe 25 – Vêtements (habillement), sous-vêtements (habillement), culottes, caleçons, slips, tee-shirt, combinaisons (vêtements et sous-vêtements), lingerie de corps, costumes, cravates, chemises, chemisettes, écharpes, jupes, jupons, soutiens-gorge, manteaux, pantalons, peignoirs, vestes, maillots de bains, costumes de plage, robes, robes de chambres, chaussettes, sous-pieds; chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport; chapellerie, casquettes, bonnets.

- 2 Dans une note du 3 septembre 2002, l'examineur a porté à la connaissance de la requérante que le signe déposé n'était pas susceptible d'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (le « RMC ») (JO CE 1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52), dans la mesure où ni la représentation figurative d'une fraise, ni la description du signe comme «une odeur de fraise mûre», ne constituent une représentation graphique «susceptible d'être perçue de manière constante et objective par le public comme celle d'une odeur déterminée». En outre, selon l'examineur «si par impossible le signe pouvait être admis à l'enregistrement au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a) du RMC, il s'avère qu'appliqué aux produits suivants : 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons désodorisants, produits de la parfumerie, eaux de toilettes, eaux de senteur, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes et laits d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration, cosmétiques, rouge à lèvres, ouate à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, crayons à usage cosmétique, produits de démaquillage, fards, guides en papier pour farder les yeux, laques pour les ongles à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, shampoings, lotions pour les cheveux, teintures cosmétiques, produits pour le rasage, lotions après rasage, dentifrices, produits de soins pour la bouche non à usage médical, talc pour la toilette, dépilatoires, lotions pour les cheveux, bains de crèmes pour les cheveux, bains d'huiles pour les cheveux, produits de parfumerie, pierres à adoucir, pierres à polir, pierre ponce. Articles de papeterie, gommes, feuilles (papeterie), cahiers, buvards, bloc (papeterie); produits de l'imprimerie' qui existent couramment sous une forme parfumée, notamment à la fraise, le signe déposé serait immédiatement perçu par le public comme une propriété habituelle de ces produits à savoir une senteur et non comme celui du demandeur». La marque serait donc également dépourvue de caractère distinctif pour ces produits au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du

RMC. L'examineur a également invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3 La requérante a répondu aux observations de l'examineur, par télécopie du 23 décembre 2002. Elle y fait valoir que :

- L'assertion de l'examineur, suivant laquelle le signe déposé représente une fraise, est pour le moins approximative. La fraise « est effectivement la représentation du signe olfactif pour lequel une protection est demandée, et il n'y a aucune ambiguïté entre la forme olfactive pour laquelle la protection est demandée, au titre de marque olfactive, et la représentation graphique qui est fournie, et qui ne constitue aucunement le signe lui-même ».
- L'odeur d'une fraise constitue une désignation durable, accessible, intelligible et objective. La différenciation entre les différentes variétés est non significative en ce qui concerne l'odeur, alors que pour les caractéristiques gustatives, des variations ont été perçues par les testeurs (une étude effectuée sur des fraises provenant de différentes récoltes et menée par des panels sensoriels était jointe aux observations de la requérante).
- Il n'existe pas de critère de nouveauté en matière de droit des marques. Ainsi, « le fait (non démontré) que certains produits désignés aient éventuellement existé sous une forme parfumée, est sans incidence sur la validité de la marque olfactive ». Néanmoins, la requérante se déclarait prête à renoncer à la protection pour les produits désignés dont il apparaîtrait sérieusement que la forme parfumée à l'odeur de fraise était usuelle.

4 Le 7 août 2003, l'examineur notifia à la requérante sa décision (la « décision contestée »), longuement motivée, par laquelle il refusait la demande de marque communautaire aux motifs que la marque en cause n'est pas susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a) du RMC, et qu'elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC pour les produits suivants couramment commercialisés sous une forme parfumée, notamment à la fraise, à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons désodorisants, produits de la parfumerie, eaux de toilettes, eaux de senteur, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes et laits d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration, cosmétiques, rouge à lèvres, ouate à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, crayons à usage cosmétique, produits de démaquillage, fards, guides en papier pour farder les yeux, laques pour les ongles à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, shampoings, lotions pour les cheveux, teintures cosmétiques, produits pour le rasage, lotions après rasage, dentifrices, produits de soins pour la bouche non à usage médical, talc pour la toilette, dépilatoires, lotions pour les cheveux, bains de crèmes pour les cheveux, bains d'huiles

pour les cheveux, produits de parfumerie, pierres à adoucir, pierres à polir, pierre ponce. Articles de papeterie, gommes, feuilles (papeterie), cahiers, buvards, bloc (papeterie); produits de l'imprimerie ».

- 5 Le 6 octobre 2003, la requérante a introduit un recours auprès de l'Office contre cette décision de l'examineur. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint au recours.
- 6 Le recours a été soumis à la division d'examen pour révision préjudicielle en vertu de l'article 60 du RMC. Il a été déferé aux Chambres de recours, le 14 octobre 2003.

Arguments de la requérante

- 7 La requérante conclut dans son recours à ce qu'il plaise à la Chambre de recours de déclarer son recours recevable, d'annuler la décision de l'examineur et d'accepter sa demande de marque communautaire à l'enregistrement, dans sa totalité. Elle y fait valoir, en substance, les arguments suivants :

Sur l'absence de représentation graphique suffisante

- La représentation graphique combinant la description écrite et l'image, est claire et précise, puisque la précision textuelle « fraise mûre » vient confirmer le message figuratif, selon lequel il ne s'agit ni d'une fraise verte, ni d'une fraise pourrie.
- La représentation de la marque est claire, objective et complète. A cet égard, il est souligné que l'examineur a rejeté la demande de marque communautaire au motif qu'il existe une grande variété des fraises. Cette motivation est cependant erronée, car les espèces mentionnées sont des fraises des bois, qui sont sans rapport avec la représentation graphique et textuelle de la marque déposée. Il importe peu que certaines fraises de bois aient des odeurs « sylvestres », puisqu'il n'existe aucun risque de confusion avec la fraise représentée, étant donné que la représentation indique clairement qu'il s'agit d' « une fraise mûre » et pas « une fraise des bois », et l'image est sans ambiguïté : aucune personne de bonne foi ne saurait y voir une « fraise des bois » ! Ainsi, la représentation textuelle, combinée à l'image déposée, est claire, précise et complète par elle-même, facilement accessible et intelligible, durable et objective. Il s'agit, en effet, d'une fraise mûre et pas d'une fraise non mûre, ni d'une fraise pourrie, ni d'une fraise des bois, ni, non plus, d'une fraise « Mara des bois » (Yellow Wonder, White Alpine blanc, ...).

Sur la distinctivité

- Les signes olfactifs peuvent constituer une marque. Dans ce cas, la protection ne porte pas sur une substance odorante, mais sur l'odeur elle-même. La conversion de la forme odorante, pour laquelle la protection est attendue, en une forme graphique, qui permet sa publication, représente une indéniable difficulté, dont il ne faut toutefois pas exagérer les spécificités. En effet, l'ambivalence entre les signes

protégés et la représentation graphique publiée se rencontre également pour d'autres types de marques, et même pour des marques nominales. On constate par exemple que même pour ces dernières, la relation entre la représentation graphique, telle qu'elle est publiée au Bulletin Officiel et la perception du signe protégé, est souvent loin d'être univoque et peut être perçue de manière différente par les consommateurs.

- Il ne faut pas, non plus, se focaliser sur le fait qu'un signe olfactif peut remplir, outre sa fonction de distinction de produits ou de services, une fonction hédonique. Il convient de rappeler à cet égard qu'un signe peut avoir une fonction indépendante de sa fonction d'identification, par exemple une fonction hédonique. Ainsi, une couleur peut remplir une fonction de marque totalement indépendante de sa fonction décorative ; un logo peut servir à distinguer un produit et indépendamment servir à agrémenter un article ; de même, une odeur peut remplir ces deux fonctions distinctes. Il serait infondé d'écarter les odeurs des signes protégeables par le droit des marques et il semble que la confusion entre le caractère hédonique d'une odeur et son utilisation à des fins de marque n'a plus cours aujourd'hui.
- Dans le passé, plusieurs marques olfactives ont été enregistrées. Ainsi, en 1990, la chambre de recours « Trademark Trial and Appeal Board » de l'USPTO a admis la recevabilité d'une marque olfactive, déposée pour des fils de couture et de broderie. La représentation graphique de cette marque était constituée par une désignation textuelle de la forme olfactive. L'Office britannique des marques a enregistré dans le passé, deux marques olfactives, à savoir une odeur florale de rose pour désigner des pneus et une forte odeur de bière, pour désigner des fléchettes. L'OHMI a enregistré le 1 octobre 2000 une demande de marque, déposée pour une odeur d'herbe fraîchement coupée.
- Une caractérisation de l'odeur par une périphrase peut parfaitement constituer une représentation graphique d'un signe olfactif, d'un niveau de précision suffisant pour permettre son accessibilité et son intelligibilité, ainsi qu'il résulte de la lecture combinée de la jurisprudence de la CJCE, de l'OHMI et de l'office britannique.

Motifs de la décision

- 8 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du RMC (JO CE 1995 n° L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il est par conséquent recevable.
- 9 Aux termes de l'article 4 du RMC, « peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, ... ».
- 10 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point a) du RMC, sont refusés à l'enregistrement « les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ».

- 11 Enfin, conformément à l'article 9, paragraphe 1 du RMC, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. La portée exacte de ce droit est garantie par l'enregistrement lui-même.
- 12 C'est à la lumière de ces dispositions qu'il convient d'examiner si l'article 4 du RMC doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement.
- 13 L'article 4 du RMC vise à définir les types de signes susceptibles de constituer des marques. Aux termes de cette disposition, peuvent constituer des marques tous signes susceptibles de 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 [...]». Certes, elle ne mentionne que des signes qui sont susceptibles d'être perçus visuellement, sous une forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle, susceptible donc d'être représentés au moyen de lettres ou de caractères écrits, ou encore au moyen d'une image. Cependant, ainsi qu'il ressort des termes de cette disposition, cette énumération n'est pas exhaustive. Partant, si les signes qui, en eux-mêmes ne sont susceptibles d'être perçus visuellement (tels que les odeurs), n'y sont pas mentionnés, il ne sont néanmoins pas pour autant expressément exclus.
- 14 S'agissant de l'exigence de représentation graphique d'un signe, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt Sieckmann (voir arrêt de la Cour du 12 décembre 2002 dans l'affaire C-273/00 *Sieckmann*, Rec. I-11737, paragraphes 45 et ss.), qu'un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement 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 soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
- 15 En l'espèce, la représentation graphique de la marque olfactive sollicitée consiste en une description textuelle, à savoir l'odeur de fraise mûre, combinée avec l'image d'une fraise prétendument mûre.
- 16 En ce qui concerne la description verbale de l'odeur en question, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle description est imprégnée de facteurs subjectifs et peut être interprété de manière subjective, c'est-à-dire différente selon les personnes.
- 17 En outre, il serait difficile de faire une telle description de manière suffisamment claire, précise, non équivoque, en vue de représenter le signe en question. Dans le cas où un signe olfactif est représenté graphiquement par une description verbale, force est de constater qu'il existe un décalage entre la description elle-même et l'odeur réelle qu'elle prétend décrire, étant donné qu'il existe, comme il résulte des documents fournis par la requérante, un millier de variétés de fraises différentes et que, comme il a été, à juste titre, observé par l'examineur, celles-ci sont souvent distinguées par leur

odeur, qui diffère en fonction des espèces. De surcroît, l'odeur décrite verbalement peut être perçue différemment selon les individus.

- 18 En conséquence, une simple description verbale ne saurait constituer une représentation graphique de l'odeur dont elle prétend être l'expression écrite.
- 19 Quant à la représentation figurative, reproduisant l'image d'une fraise prétendument mûre, une telle représentation graphique est encore moins précise qu'une description verbale. Dans un tel cas, il n'est pas possible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, de déterminer si le signe, objet de la protection, est l'image de la fraise mûre, elle-même, ou son odeur.
- 20 En outre, la représentation graphique de l'image de la fraise sera intellectuellement remplacée par son équivalent linguistique « fraise rouge », « fraise mûre », ce qui revient à définir une nouvelle fois l'odeur aux moyens de mots, une telle définition ayant déjà été considérée comme trop imprécise.
- 21 Il en résulte que, si la description au moyen de mots, de l'odeur d'une fraise mûre ou la simple reproduction de l'image d'une fraise, ne sont pas susceptibles de remplir, en elles-mêmes, les exigences d'une représentation graphique, la combinaison de celles-ci ne serait pas, non plus, de nature à satisfaire à de telles exigences, notamment celles de clarté et de précision.
- 22 A la lumière des considérations précédentes, il convient de conclure que c'est à juste titre que l'examineur avait rejeté la demande déposée par la requérante, au motif que le signe sollicité n'est pas susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique, au sens de l'article 4 et de l'article 7, paragraphe 1, point a) du RMC.
- 23 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation de la requérante que l'Office a accepté l'enregistrement d'une marque olfactive décrite verbalement comme étant « l'odeur de l'herbe fraîchement coupée ». A cet égard, il convient d'observer que l'Office n'est pas lié par des décisions intervenues antérieurement dans des cas similaires, chaque demande de marque communautaire devant être évaluée en fonction de ses propres mérites et en tenant compte des circonstances spécifiques à chaque cas d'espèce. En outre, il importe de souligner que la demande de marque communautaire citée par la requérante n'est pas en cause en l'espèce. Elle ne peut pas être prise en considération dans le cadre de l'évaluation du bien-fondé de la décision contre laquelle le présent recours a été formé, dans la mesure où chaque marque doit être examinée sur la base des circonstances spécifiques de chaque cas.
- 24 Il en est de même de l'argumentation de la requérante, tirée de la pratique de certains offices nationaux des marques. Il convient de rappeler à cet égard que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par

conséquent, les demandes d'enregistrement de signes en tant que marques communautaires ne doivent être appréciées que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l'Office n'est pas lié par des décisions prises au niveau d'un Etat membre, voire des pays tiers, en l'occurrence les Etats-Unis d'Amérique.

- 25 Comme il ressort de l'article 7, paragraphe 1 du RMC, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique, pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question relative au caractère distinctif du signe sollicité au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC.
- 26 Dans ces conditions, la décision contestée doit être confirmée et le recours doit, en conséquence, être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

Déclare et décide

Le recours est rejeté.

S. Mandel

Th. Margellos

K. Lee

Greffier:

E. Gastinel