



HAL
open science

L'odeur à titre de marque

Laure Merland

► **To cite this version:**

| Laure Merland. L'odeur à titre de marque. 2018. hal-02118773

HAL Id: hal-02118773

<https://hal.science/hal-02118773v1>

Preprint submitted on 3 May 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

L'odeur à titre de marque, une vraie bonne idée à souffler au juge communautaire !

2018

Laure Merland

Maître de conférences HDR

Aix-Marseille Université Aix-Marseille Univ,

LID2MS

EA4328

Aix-en Provence

France

Abstract : Précisions : l'article ne traite pas de l'épineuse et controversée question de la protection de l'odeur. Il traite de la protection de l'odeur par le droit des marques. La marque étant un signe distinctif de ralliement de la clientèle, quand bien même la représentation graphique, condition du droit de marque, ne saurait se montrer au consommateur, existe, du moins au travers de l'écriture de la formule chimique de la marque, doit pouvoir compter l'odeur parmi les signes distinctifs à titre de marques. D'autant qu'il est question depuis plusieurs années de supprimer la représentation graphique de la marque comme condition du droit de marques et que des marques olfactives comme l'odeur de fraise écrasées ou d'herbe coupée (pour des balles de tennis) a déjà été retenue comme marque valable par les autorités judiciaires françaises et communautaires.

Et si la « madeleine de Proust » faisait partie du patrimoine mondial de nos mémoires et de nos addictions les plus profondes ? Nombre d'entre nous compte dans leurs souvenirs lointains ou proches, agréables ou désagréables, dans leurs imaginaires heureux ou torturés, des envolées d'effluves douces, amères, chaudes, fraîches, complexes, raffinées, poudrées ou brutes, qui les saisissent parfois sans les prévenir et les embarquent tout entier pour une virée dans un autre espace-temps autre que celui dans lequel il se trouve, au travail, en vacances, à l'aube, le jour ou ce moment si particulier entre chien et loup puis la nuit... Quelle tristesse que la perte du sens de l'odorat...

Qu'elles soient activement recherchées ou s'invitent sans complexe, l'individu est alors envoûté d'odeurs réelles ou inventées : l'odeur d'un parent ou d'un ami vivant ou décédé, d'une maison, d'un lieu, fût-ce une forêt ou un centre commercial précis, une saison, un linge, un parfum... L'odeur est alors à proprement parler le déclencheur d'une réminiscence.

L'intelligence des commerçants. Vous êtes au magnifique Musée Granet. Imaginez-vous dans le bavardage incessant de vos pensées à l'endroit où le lendemain vous irait faire vos courses

et pensez à Auchan. La première chose qui vous viendra à l'esprit sera l'odeur des huiles essentielles subtilement vaporisées à l'entrée pour vous mettre en état de relaxation, en capacité de traîner de bonne humeur dans les rayons et d'acheter sans culpabiliser. Car les sens, dont l'odorat, nous rappelle que la vie est courte. Quand vous sortirait de ce temple de la consommation vous aurez des odeurs de pots d'échappements, de pétrole.

Alors pour ce temps dans lequel vous vous trouvez au chaud et au calme, une seule envie : acheter. Et c'est ici que, vous rappelant de ce moment de détente olfactive qui vous prend au corps et à l'esprit, vous reviendrez faire vos courses. Gentillesse des commerçants ? Pas du tout. L'odeur en question constitue le signe distinctif olfactif du magasin. Désormais, vous pouvez entrer dans n'importe quel supermarché les yeux bandés, vous saurez si c'est Auchan ou si ce n'est pas Auchan. Cette odeur d'huile essentielle utilisée par Auchan peut être considérée *a minima* comme un signe distinctif non déposée du magasin, susceptible d'être protégé dans sa composition par le secret et contre les concurrents par l'action en concurrence déloyale. L'odeur rappelant le magasin Auchan peut être considéré comme un nom commercial olfactif. Et si, pour les boutiques, ou pour les centres commerciaux, un nom commercial olfactif est possible, *a fortiori* rien ne s'oppose à la l'existence, pour les produits et services d'un fabricant ou d'un distributeur, d'une marque olfactive.

La définition de ce que devrait être une marque olfactive. La marque olfactive serait le signe olfactif qui servirait à désigner un produit ou un service sur le marché. Le consommateur moyen, en sentant le produit, serait à même d'en déduire son origine essentielle, à savoir son fabricant ou son distributeur. La marque remplirait ainsi sa fonction de désignation de l'origine essentielle du produit. Hélas ! Les législateurs français et communautaires ajoutent une exigence à la qualification de marque...

Le relatif rejet de la marque olfactive en droit positif. Le droit législatif, la jurisprudence, tant communautaires que nationales ont refusé de faire de l'odeur une marque. En effet, la marque doit faire, en toute hypothèse, l'objet de représentation graphique.

En droit français, deux textes permettent d'abonder dans le sens du rejet de la marque olfactive. D'une part, l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que : « *Sont ainsi admis à titre de marque les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs* ».

Bref, la représentation graphique, même si celle-ci ne saurait être vue par un consommateur moyen, semble implicitement s'imposer.

D'autre part, l'article L. 771-2 du CPI « enfonce le clou » en disposant que : « *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.*

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ».

Aucune référence à l'odeur n'est formulée en droit français pour qualifier une odeur de marque, pour absence de forme apparente.

En droit communautaire, la règle est la même mais elle est interprétée différemment par les juges communautaires qui ouvrent la possibilité de valider des marques olfactives.

Selon l'article 4 du Règlement(UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (en substance identique à l'article 4 du Règlement n° 207/200 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire) : « *Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les 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, à condition que ces signes soient propres:*

a) *à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et*

b) *à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé «registre») 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 ».*

Alors pourquoi la jurisprudence communautaire, a-t-elle admis que la marque olfactive puisse constituer une marque valable ? L'OHMI (OHMI, 2e Chambre de Recours, 11 févr. 1999, aff. R-156/1998.2) qui, prenant le contre-pied de l'analyse de l'Examinateur chargé d'apprécier la validité de la **marque** olfactive "*Odeur de l'herbe fraîchement coupée*" déposée pour désigner des "balles de tennis", avait validé cette dernière : "*l'odeur de l'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs. Pour beaucoup,... [elle] rappelle les pelouses tondues ou les aires de jeux au printemps ou en été, [d'] autres souvenirs agréables*" ... Pour les juges communautaires, l'explication tenait lieu de représentation graphique et admettait ainsi que l'odeur d'herbe fraîchement coupée puisse servir de marque à des balles de tennis.

Dans sa logique, elle avait d'ailleurs refusé de valider à titre de marque une odeur "*balsamique fruitée avec une légère note de cannelle*". Ayant reconnu la validité de principe d'une **marque** olfactive dès lors qu'elle était susceptible de représentation graphique, la Cour considéra qu'aucun des éléments fournis par le déposant ne pouvait, dans le cas présent, être qualifié de représentation acceptable :

• *

bon nombre de personnes resteront en effet hermétiques à la formule chimique déposée ; de plus, cette dernière représente la substance elle-même et non pas son odeur ;

• *

la description fournie (balsamique fruitée avec une légère note de cannelle), à l'inverse de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, n'est pas "*suffisamment claire, précise et objective* ».

De même, l'odeur de « *fraise mûre* » n'a pas été reconnue comme une marque valable. La Cour de justice avait déjà jugé dans arrêt *Sieckman*, (CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Ralf Sieckmann*) que « *peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, 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* ».

La question posée est donc de savoir si la description verbale précitée combinée avec la représentation figurative, remplissent les conditions fixées par la Cour de justice dans cet arrêt. Concernant en premier lieu la description « *odeur de fraise mûre* », le tribunal déclare que, si une description ne saurait représenter graphiquement des signes olfactifs susceptibles de faire l'objet d'une multitude de descriptions, il ne peut cependant pas être exclu qu'un signe olfactif puisse le cas échéant, faire l'objet d'une description remplissant toutes les conditions de l'article 4 du RMC.

En d'autres termes, une description verbale peut dans certains cas satisfaire l'exigence de représentation graphique de ce texte. Toutefois, s'agissant précisément de la phrase litigieuse, il estime aussi, qu'elle n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écartier tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué, pour autant qu'elle peut se référer à plusieurs variétés de fraises et partant à plusieurs odeurs distinctes et dès lors qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et précise d'un signe olfactif grâce à l'attribution d'une dénomination ou d'un code précis et propres à chaque odeur (TPICE, 27 oct. 2005, aff. T-305/04, *Eden*, préc., pt 33 et 34).

Reste à séduire la jurisprudence française.... (qui devrait se remémorer qu'elle est liée à la jurisprudence communautaire).

Aix-en-Provence, le 21 décembre 2018