

L'actualité du droit communautaire ayant un impact sur l'environnement législatif et réglementaire de la place financière de Luxembourg

PAYWEB CARD, une marque sous examen

Cette rubrique, paraissant tous les mois, couvre les sujets d'actualité et l'évolution du droit communautaire, et cela chaque fois que la nouveauté en question est susceptible d'avoir des répercussions sur la place financière de Luxembourg et son encadrement législatif et réglementaire.



ETUDE PATRICK GOERGEN
Avocats à la Cour

Dans un arrêt récent⁽¹⁾, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a eu l'occasion de se pencher sur des marques déposées pour enregistrer au niveau communautaire par une banque française. Le Caisse fédérale du Crédit Mutual Centre Est Europe (CFCEMCEE) avait demandé l'enregistrement communautaire des signes verbaux P@WWEB CARD et P@WWEB CARD, et ce pour les classes 9, 36 et 38 au sens de l'arrangement de Nice⁽²⁾. L'enregistrement demandé avait été refusé par l'Office des marques de l'Albanie, tant au niveau de l'examen que de la chambre de recours de l'OAMI.

Pour justifier le refus, l'OAMI arguait que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens européens ayant une connaissance de la langue anglaise. Les termes "pay" et "web", qui signifient "payer" et "pourrait être associé au domaine de l'internet et de l'informatique", étant donné que le consommateur moyen est habitué à utiliser internet et les moyens de paiement électronique pour effectuer des achats à distance. Il en serait de même du caractère typographique "@", et du terme "web". Le terme "card" serait compris comme une référence directe aux cartes de crédit, et non comme une indication de l'origine commerciale des produits et services en question. Chacun des éléments composant les marques demandées serait ainsi dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés. La combinaison des trois termes ne modifierait pas leur perception par le public pertinent. Celui-ci comprendrait cette combinaison comme indiquant une carte susceptible d'être utilisée afin de pouvoir effectuer des achats par l'intermédiaire du réseau internet et plus généralement des nouvelles technologies.

La nature purement informative et promotionnelle des marques demandées par rapport aux services relevant des classes internationales fait, selon l'OAMI, obstacle à leur perception par le public pertinent comme

Le caractère distinctif, critère essentiel de la marque

Selon le règlement 40/94 sur la marque communautaire, c'est précisément le caractère distinctif qui constitue un des critères pour que les marques puissent être admises à l'enregistrement. La fonction essentielle de la marque est en effet de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque et de lui permettre de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

Est donc distinctive la marque qui permet d'identifier le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc de le distinguer de ceux d'autres entreprises. Il suffit que la marque permette au public concerné de faire cette distinction et de conclure que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

L'appréciation du caractère distinctif se fait, selon la jurisprudence, par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception par le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ne réussissant pas à ce test les signes qui ne permettent pas au public concerné de répertier une expérience d'achat positive ou d'éviter une expérience négative, lors d'une acquisition ultérieure. Tel est le cas notamment des signes communément utilisés pour la commercialisation des produits ou services concernés. L'analyse des marques par rapport à leur perception par le public pertinent doit être faite non seulement au regard des différents éléments qui les composent et des relations entre ceux-ci, mais également dans leur ensemble.

Le terme "pay" a une forte connotation financière et bancaire

Selon le Tribunal de première instance des Communautés européennes, saisi du recours de la banque, le terme "pay" ou "p@y" a une forte connotation financière et bancaire. Ces termes auraient de même un lien avec le domaine de l'informatique et de l'internet, ne serait-ce que par l'acronyme contenu dans le terme "p@y". Par ailleurs, les marques demandées combinent ces termes avec les termes "web" et "card", dont le premier serait même accolé en un seul mot avec "pay" et "p@y". Le terme "web" relèverait du vocabulaire informatique anglais de base et comporterait une référence à l'internet (voir "world wide web" et "surf the web"). Le terme "card" se référerait très souvent aux cartes bancaires et aurait un lien avec le domaine de l'informatique ou de l'internet. Le consommateur moyen serait ainsi nécessairement amené à associer ces trois différents éléments, sans réflexion approfondie, tant aux domaines financier et bancaire au sens large qu'aux domaines informatique et de l'internet.

Dans leur ensemble, le sens des signes verbaux P@WWEB CARD et P@WWEB CARD ne différencierait pas de celui de l'expression composée des mêmes termes accolés. Ces combinaisons en tant que telles ne seraient pas inhabituelles ou arbitraires. Le public pertinent anglophone percevrait donc immédiatement les marques demandées, tant dans leurs détails que dans leur ensemble, comme étant des cartes permettant soit un accès payant à un réseau de communication informatique ou électronique, tel que l'internet, soit un paiement électronique dans le cadre de transactions commerciales effectuées par l'intermédiaire d'un tel réseau. Le Tribunal adopte dès lors le point de vue de l'OAMI contre celui de la banque qui avait reproché à l'OAMI d'avoir opéré un raisonnement complexe que le consommateur moyen n'opérerait pas.

Le Tribunal retient un caractère distinctif pour certains services

Au Tribunal, une fois rappelé ces principes généraux, d'analyser individuellement si les marques demandées remplissent les conditions pour être considérées comme ayant un caractère distinctif pour la multitude des classes internationales pour lesquelles un enregistrement était demandé. La première catégorie de classes internationales pour lesquelles un enregistrement était celle des cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification ou de paiement, de crédit ou de débit. Les juges communautaires concluent ici à l'absence de caractère distinctif des lors que les signes verbaux

P@WWEB CARD et P@WWEB CARD sont susceptibles d'avoir les mêmes qualités et fonctions que les cartes à puce. Pour les services de cartes de crédit et de cartes de débit relevant de la classe 36, le Tribunal donne à nouveau raison à l'OAMI. Le même raisonnement est mené pour les autres services relevant de la classe 36 (qui vont des affaires immobilières aux opérations financières et monétaires, ...). Les services financiers en valeur, services d'informations financières en ligne). Le ton change pour la classe des "supports de données magnétiques", produits à part. L'OAMI n'aurait pas établi, à suffisance de droit, que les signes verbaux dont l'enregistrement était demandé, étaient incapables de remplir la fonction d'indiquer l'origine commerciale des produits dénommés "supports de données magnétiques". L'annulation de la décision attaquée sur ce point était acquise.

Le Tribunal sanctionne l'OAMI encore pour les autres produits - hétérogènes selon le Tribunal - relevant de la classe 9, et notamment en raison de la motivation très générale et vague apportée pour justifier le refus d'enregistrement. L'annulation de la décision de l'OAMI, pour défaut de motivation, est prise par le Tribunal, comme des lors toute une série de produits qui ont tous pour fonction spécifique et nécessaire d'assurer la mise en œuvre des services de télécommunication et des services bancaires et financiers indispensables pour réaliser des opérations de paiement en ligne. Pour ne citer que les ordinateurs, processeurs, distributeurs automatiques... Dans la classe 38, classe encore une fois composée de services très hétérogènes, le tribunal suit la banque dans son raisonnement en ce qui concerne les services dénommés "agences d'informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire", les communications radiophoniques et téléphoniques, services téléphoniques.

La banque obtient dès lors l'annulation du refus d'enregistrement pour toute une série de services rentrant dans les classes 9 et 38. Dommage que la banque n'ait pas conclu à ce que l'OAMI supporte les dépens de la banque dans cette affaire ; le Tribunal décide que chacune des parties en litige doit supporter ses propres dépens.

*M^e Patrick Goergen
Etude Patrick Goergen, Avocats à la Cour*

¹ Arrêt du 20 mai 2009, Caisse fédérale du Crédit Mutual Centre Est Europe (CFCEMCEE) d'Office de l'Administration dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OAMI), aff. JRS 1-405/07 et T-406/07.
² Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.