



Presse et Information

Tribunal de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 138/16

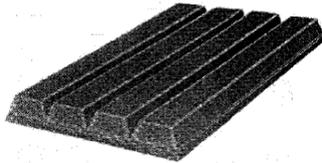
Luxembourg, le 15 décembre 2016

Arrêt dans l'affaire T-112/13
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO – Société des produits Nestlé
(Forme d'une tablette de chocolat)

Selon le Tribunal, l'EUIPO doit réexaminer si la forme tridimensionnelle correspondant au produit « Kit Kat 4 barres » peut être maintenue comme marque de l'Union européenne

La preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit en effet être apportée dans tous les États membres concernés

En 2002, la société Nestlé a demandé à l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) d'enregistrer comme marque de l'Union la marque tridimensionnelle suivante, qui correspond au produit « Kit Kat 4 barres » qu'elle commercialise :



En 2006, l'EUIPO a accepté d'enregistrer cette marque pour les produits suivants : « bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ».

En 2007, Cadbury Schweppes (devenue Mondelez UK Holdings & Services) a demandé à l'EUIPO d'annuler l'enregistrement. En 2012, l'EUIPO a rejeté cette demande, considérant que la marque de Nestlé avait acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en avait été fait dans l'Union. Mondelez demande au Tribunal de l'Union européenne d'annuler la décision de l'EUIPO.

Par arrêt de ce jour, **le Tribunal annule la décision de l'EUIPO.**

Le Tribunal rappelle tout d'abord que, lorsqu'une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits englobant en son sein plusieurs sous-catégories, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n'emporte protection que pour la ou les sous-catégories correspondantes.

Le Tribunal estime **qu'aucun des éléments de preuve pris en considération par l'EUIPO ne démontre l'usage de la marque pour les produits de boulangerie, les articles de pâtisserie, les gâteaux et les gaufres.** Par conséquent, **l'EUIPO a commis une erreur de droit en considérant que le produit en question pouvait être compris dans n'importe laquelle des catégories des produits en cause.**

Le Tribunal rappelle ensuite 1) qu'une marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par l'usage, même si elle est utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative, et 2) que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage exige que le signe revendiqué soit devenu apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée.

Le Tribunal examine alors les éléments de preuve pris en compte par l'EUIPO, comme notamment les enquêtes de marché sur le territoire de dix États membres, le matériel publicitaire et la durée de l'usage de la marque. Il confirme qu'il s'agit d'éléments susceptibles de démontrer que, aux

yeux du public pertinent, la marque tridimensionnelle en cause est perçue comme une indication de l'origine commerciale des produits concernés.

Quant à l'argumentation de Mondelez, selon laquelle Nestlé n'aurait pas prouvé le caractère distinctif acquis par l'usage de sa marque dans l'ensemble du territoire de l'Union, le Tribunal considère que la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit être rapportée dans la partie de l'Union où elle était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, à savoir, en l'espèce, l'ensemble de l'Union à la date du dépôt de la demande d'enregistrement le 21 mars 2002 (à cette époque, l'Union était composée de 15 États membres). À cet égard, il n'est pas suffisant de démontrer qu'une partie significative du public pertinent dans l'ensemble de l'Union, tous États membres et toutes régions confondus, perçoit une marque comme une indication de l'origine commerciale des produits que la marque désigne. En effet, dans le cas d'une marque qui, comme la marque de Nestlé, ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l'ensemble de l'Union, **la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit être apportée dans tous les États membres concernés.**

Bien qu'il ait été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage dans 10 pays (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume Uni), **le Tribunal considère que l'EUIPO ne pouvait valablement conclure son examen sans se prononcer sur la perception que le public pertinent avait de la marque notamment en Belgique, en Irlande, en Grèce et au Portugal ni sans analyser les éléments de preuve apportés pour ces États membres.**

Le Tribunal conclut que **l'EUIPO a commis une erreur en considérant qu'il n'était pas nécessaire de prouver le caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque dans tous les États membres concernés.** Il s'ensuit que l'EUIPO devra prendre une nouvelle décision en vérifiant qu'à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, la marque en cause avait acquis un caractère distinctif par l'usage que Nestlé en avait fait dans les 15 États membres concernés pour les produits « bonbons et biscuits ».

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

RAPPEL: La marque de l'Union est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et coexiste avec les marques nationales. Les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union sont adressées à l'EUIPO. Un appel contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux ☎ (+352) 4303 3205