

**Affaire C-456/19****Demande de décision préjudicielle****Date de dépôt :**

14 juin 2019

**Juridiction de renvoi :**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suède)

**Date de la décision de renvoi :**

14 juin 2019

**Partie requérante :**

Östgötatrafiken AB

**Partie défenderesse :**

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT

**PROCÈS-VERBAL**

[OMISSIS]

Patent- och

13 juin 2019

[OMISSIS]

Marknadsöverdomstolen

[OMISSIS]

[OMISSIS]

**Partie requérante**

Östgötatrafiken AB [OMISSIS],

Linköping (Suède)

**Partie défenderesse**

Patent- och registreringsverket

[OMISSIS]

Söderhamn (Suède)

## OBJET DU LITIGE

Enregistrement de marques ; saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne et autres

## JUGEMENT ENTREPRIS

Jugement du Patent- och marknadsdomstolen du 29 mars 2018 [OMISSIS]

[OMISSIS]

**[Or. 2] DÉCISION** (le 14 juin 2019)

1. La juridiction de céans décide d'introduire devant la Cour de justice de l'Union européenne une procédure préjudicielle au titre de l'article 267 [TFUE] et d'inviter celle-ci à se prononcer sur la demande de décision préjudicielle formulée en annexe A du présent procès-verbal.

[OMISSIS]

**[Or. 3] Demande de décision préjudicielle présentée en vertu de l'article 267 TFUE**

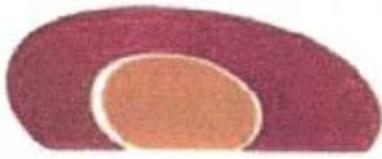
### Contexte

- 1 La société par actions Östgötatrafiken AB (ci-après « Östgötatrafiken ») possède un droit exclusif sur certaines marques figuratives en vertu de l'enregistrement dans le registre des marques nationales de, notamment, les marques figuratives suivantes, portant les numéros 363521 à 363523, pour des services fournis à l'aide de véhicules et des services de transport relevant de la classe 39 de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques [ci-après « l'arrangement de Nice »].

n° 363521



n° 363522



n° 363523



[Or. 4]

#### **L'affaire devant l'Office de la propriété intellectuelle**

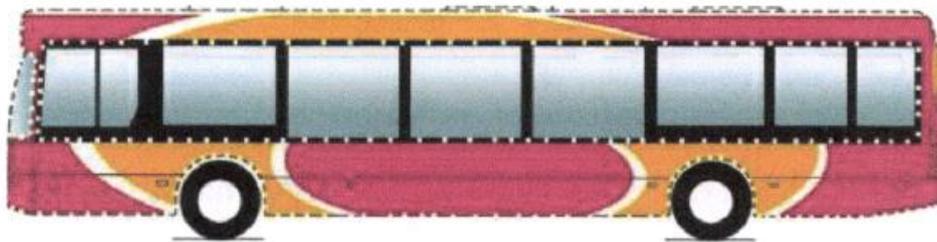
- 2 Le 23 novembre 2016, Östgötatrafiken a introduit auprès du Patent- och registreringsverket (l'Office suédois de la propriété intellectuelle ; ci-après « l'Office de la propriété intellectuelle »), qui est l'autorité nationale chargée d'enregistrer les marques en Suède, des demandes en vue de l'enregistrement de trois marques, décrites dans les demandes comme « Coloration de véhicules dans les couleurs rouge, blanche et orange, comme indiqué ». Östgötatrafiken a précisé qu'elle ne faisait pas valoir de droit exclusif sur la forme même des véhicules ou sur les champs de couleur noire ou grise recouvrant ceux-ci. Les demandes concernaient divers services fournis à l'aide de véhicules et services de transport relevant de la classe 39 de l'arrangement de Nice.
- 3 L'Office de la propriété intellectuelle a rejeté les demandes d'enregistrement par une décision du 29 août 2017 au motif, en résumé, que les marques dont l'enregistrement étaient demandé n'avaient qu'un caractère décoratif, qu'elles n'étaient pas perçues comme étant des signes propres à distinguer les services couverts par les demandes et qu'elles n'avaient donc pas de caractère distinctif.

#### **L'affaire devant le Patent- och marknadsdomstolen**

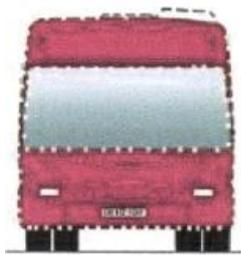
- 4 Östgötatrafiken a introduit un recours contre la décision de l'Office de la propriété intellectuelle auprès du Patent- och marknadsdomstolen [le Tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède ; ci-après « le tribunal statuant en première instance »] et a précisé ses demandes comme suit. Les

marques dont l'enregistrement est demandé constitueraient ce qu'il est convenu d'appeler des « marques de positionnement » et se composent d'ellipses de dimensions différentes et de couleurs rouge, blanche et orange qui sont placées dans une certaine position, ont des tailles déterminées et sont disposées d'une certaine manière les unes par rapport aux autres sur les autobus et les trains utilisés pour prester les services.

- 5 Östgötatrafiken a fourni les images suivantes des marques en question, lesquelles font apparaître les contours des véhicules en pointillés afin qu'il soit clair que la forme des véhicules ne doit pas être protégée par les marques. [Or. 5]



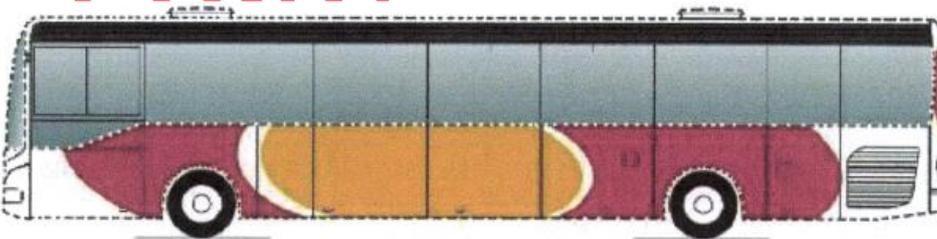
Vue de côté



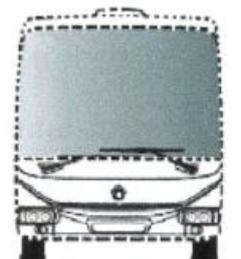
Vue de face



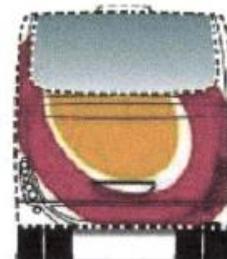
Vue arrière



Vue de côté



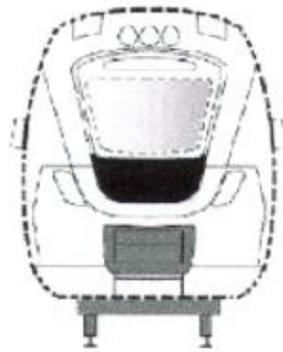
Vue de face



Vue arrière



Vue de côté



Vue de face/arrière

**[Or. 6]**

- 6 Östgötatrafiken a, en résumé, fait valoir ce qui suit. Les marques dont l'enregistrement est demandé font naître une impression comparable à celle suscitée par les marques qui ont déjà été enregistrées sous les numéros 363520 à 363623. Le caractère distinctif des marques faisant l'objet des demandes en cause ne doit pas être apprécié différemment parce que leurs éléments sont, en l'occurrence, destinés à se trouver sur des véhicules, et qu'ils présentent certaines tailles, occupent une certaine surface et sont placés à des endroits déterminés. Les entreprises de transport font peindre leurs véhicules de différentes manières et il faut admettre qu'il est bien connu que la quasi-totalité des personnes qui ont été en contact avec les [véhicules de] transports publics considèrent aussi que la coloration ou le graphisme des [véhicules de] transports publics indiquent une origine commerciale déterminée.
- 7 En résumé, l'Office de la propriété intellectuelle fait valoir les arguments suivants. La protection des éléments figuratifs des marques en cause n'a pas été demandée de manière abstraite mais [pour les éléments figuratifs tels qu']appliqués sur des véhicules comme indiqué dans les demandes ou, en tout état de cause, d'une manière correspondant à celle utilisée dans le cas des marques de position. L'appréciation du caractère distinctif doit donc avoir lieu en tenant compte des marques dans leur ensemble et non se réduire à un examen isolé des éléments figuratifs appliqués sur les véhicules. Il est notoire que les véhicules de transport commercial tels que les trains et les autobus sont souvent décorés et colorés de diverses manières. Par conséquent, les consommateurs doivent s'être familiarisés au préalable avec les marques avant de pouvoir les reconnaître immédiatement comme indication d'une origine commerciale et, à défaut, ils les considèrent plutôt comme une pure décoration. Compte tenu de la diversité dans la coloration

et la décoration des véhicules de transport utilisés dans le secteur économique concerné, les marques du demandeur ne peuvent pas être considérées comme divergeant suffisamment de la norme ou des habitudes du secteur.

- 8 Le tribunal statuant en première instance a rejeté le recours de Östgötatrafiken. Selon le tribunal, l'apposition des marques en cause sur les trains et sur les autobus a créé un rapport à ce point étroit avec les services de transport de la classe 39 pour lesquels la protection est demandée qu'il y avait lieu de les considérer comme se confondant avec l'apparence des produits ou comme matérialisant les services en question. Le tribunal a estimé que, puisque les consommateurs moyens ne sont pas, dans de telles conditions, réputés avoir pour habitude de présumer l'origine commerciale d'un produit, il faut [Or. 7] que les marques, afin de présenter un caractère distinctif, divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné.
- 9 Selon le tribunal statuant en première instance, ni les éléments de preuve produits ni ce qui a été constaté par ailleurs dans cette affaire ne suffisent pour conclure que les couleurs et la forme des marques divergent de la manière dont d'autres entreprises choisissent de décorer leurs véhicules à un point tel que le public pertinent peut être considéré comme leur attribuant la valeur d'une indication d'origine commerciale. Au contraire, le tribunal a estimé que les signes en question doivent plutôt, dans le cadre d'une appréciation globale, être considérés comme décoratifs.

### **L'affaire devant le Patent- och marknadsöverdomstolen**

- 10 Östgötatrafiken a interjeté appel du jugement du tribunal statuant en première instance devant le Patent- och marknadsöverdomstolen [la Cour d'appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède ; ci-après « la juridiction de céans »] et demandé que celui-ci annule les décisions prises par les instances inférieures et renvoie les demandes devant l'Office de la propriété intellectuelle afin qu'il y soit statué à nouveau.
- 11 Devant la juridiction de céans, les parties au litige ont, en substance, fait valoir les mêmes circonstances que devant le tribunal statuant en première instance.

### **Réglementation applicable**

#### *Droit de l'Union*

- 12 L'article 3 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1 ; ci-après « la directive sur les marques »), dispose que « [p]euvent constituer des marques 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 de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à :

- a) distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, et **[Or. 8]**
  - b) être représentés dans le 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 leur titulaire. »
- 13 L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive prévoit que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif doivent être refusées à l'enregistrement.

#### *Droit suédois*

- 14 Le chapitre 1<sup>er</sup>, article 4, premier alinéa, du *varumärkeslagen (2010:1877)* [la loi n° 1877 de 2010 sur les marques ; ci-après « la loi sur les marques »] – laquelle loi a transposé les dispositions de la directive sur les marques – prévoit que peuvent constituer des marques tous les signes qui ont un caractère distinctif et peuvent être représentés de manière précise dans le registre des marques de l'Office de la propriété intellectuelle. Le second alinéa prévoit qu'il faut entendre par signes notamment les mots, y compris les noms de personnes, ainsi que les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les sons et la forme ou la présentation d'un produit ou de son conditionnement.
- 15 Le chapitre 2, article 5, de la loi prévoit qu'une marque doit, pour pouvoir être enregistrée, être pourvue d'un caractère distinctif en ce qui concerne les produits ou services qu'elle désigne.
- 16 Selon le chapitre 1<sup>er</sup>, article 5, premier alinéa, de la loi, un signe doit être considéré comme ayant un caractère distinctif s'il est propre à individualiser les produits ou les services d'une entreprise par rapport à ceux d'autres entreprises.

#### **Nécessité d'un renvoi préjudiciel**

- 17 Il ressort de l'article 3 de la directive sur les marques qu'une exigence fondamentale pour qu'un signe puisse constituer une marque est que celui-ci soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. D'après la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, à sa perception par le public pertinent, lequel est constitué par les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de **[Or. 9]** ces produits ou services (voir, par exemple, arrêts du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 41, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34).

- 18 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l'application des critères mentionnés ci-dessus, il doit être tenu compte du fait que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage sans élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir, par exemple, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 38, et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 30).
- 19 Dans ce contexte, la Cour a jugé qu'il faut, en ce qui concerne les marques tridimensionnelles, qu'une telle marque, pour qu'elle puisse être considérée comme présentant un caractère distinctif, diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné (voir, par exemple, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 39 ; du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 31, et du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 37).
- 20 Les principes dégagés par la jurisprudence qui sont mentionnés ci-dessus aux points 18 et 19 ont été appliqués par la Cour, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné (voir arrêts du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 37 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 29, et du 4 mai 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, non publié, EU:C:2017:340, points 36 à 43), de même qu'à un signe constitué par l'aspect de la surface de l'emballage d'un produit liquide (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et [Or. 10] C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 48) et à un signe constitué par un motif appliqué à la surface d'un produit (voir ordonnance du 28 juin 2004, Glaverbel/OHMI, C-445/02 P, EU:C:2004:393, points 23 et 24).
- 21 Lesdits principes ont aussi été appliqués par le Tribunal de l'Union européenne dans un grand nombre d'affaires concernant des marques dites « de position » [voir, notamment, arrêts du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d'une chaussette), T-547/08, EU:T:2010:235, points 25 à 27 ; du 26 février 2014, Sartorius Lab Instruments/OHMI (Arc de cercle jaune en bas d'un écran), T-331/12, EU:T:2014:87, points 20 à 22, et du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI – Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T-85/13, non publié, EU:T:2014:509, points 16 à 20].

- 22 La Cour de justice a aussi appliqué ces principes par analogie à une marque représentant un espace de vente de produits, destinée à des services consistant en des prestations qui étaient relatives à ces produits mais ne faisaient pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci (voir arrêt du 10 juillet 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070). La Cour a dit qu'un tel signe peut être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises lorsque l'aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné (voir point 20 de l'arrêt).
- 23 Sauf dans le cas de l'affaire Apple (C-421/13), la Cour n'a appliqué les principes dégagés en ce qui concerne les marques tridimensionnelles qu'aux marques qui désignent des produits. La jurisprudence de l'affaire Apple ne permet pas de préciser dans quelles conditions l'exigence de la divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur doit être appliquée en ce qui concerne une marque désignant un service.
- 24 La question qui détermine l'applicabilité de la jurisprudence mentionnée aux points 18 à 21 ci-dessus est celle de savoir dans quelle mesure le signe n'est pas indépendant de l'aspect des produits qu'il désigne. En ce qui concerne les marques désignant des services, ces derniers, selon la juridiction de céans, n'ont, par nature, ni forme ni conditionnement. Il ne ressort pas de l'affaire Apple (C-421/13) précitée si [Or. 11] la Cour a examiné le point de savoir si la marque se confondait avec l'apparence des objets matériels spécifiques auxquels se rapportaient les services marqués, ou n'était autrement pas indépendante de leur aspect.
- 25 Selon Östgötatrafiken, les marques dont l'enregistrement est demandé sont des marques dites « de position » et elles ont été décrites comme des ellipses de dimensions différentes et de couleurs rouge, blanche et orange qui sont placées dans une certaine position, ont des tailles déterminées et sont disposées d'une certaine manière les unes par rapport aux autres sur les autobus et les trains utilisés pour fournir les services. Elle n'a pas allégué un droit exclusif sur la forme en tant que telle des véhicules. Comme le montrent les images des marques en cause (voir point 5 ci-dessus), celles-ci recouvrent de grandes parties de la surface des véhicules.
- 26 La question se pose de savoir si l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens qu'il faut, dans les circonstances qui sont celles du cas d'espèce, que les marques, pour pouvoir être considérées comme présentant un caractère distinctif, divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
- 27 Pour que la juridiction de céans puisse statuer sur le litige dont elle est saisie, une réponse aux questions qui suivent est nécessaire.

### **Demande de décision préjudicielle**

- 28 Les questions concernent l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et sont les suivantes :
- I. L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques doit-il, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque désignant des services qui consiste en un signe placé dans une certaine position et recouvrant de grandes parties de la surface des objets matériels utilisés pour la fourniture desdits services, être interprété en ce sens qu'il requiert l'examen du point de savoir dans quelle mesure la marque n'est pas indépendante de l'aspect desdits objets ? **[Or. 12]**
  - II. S'il y a lieu de répondre à la première question par l'affirmative, faut-il que la marque, pour pouvoir être considérée comme présentant un caractère distinctif, diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné ?

[OMISSIS]