

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 24 octobre 2002¹

1. La présente question préjudicielle a trait à des aspects généraux de la méthode d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. Le récent arrêt Philips du 18 juin 2002² permet de lever la plupart des doutes éprouvés par la juridiction de renvoi.

Faits et procédure au principal

Affaire C-53/01

2. La société Linde AG, dont le siège est à Wiesbaden (Allemagne), a sollicité l'enregistrement en tant que marque tridimensionnelle de la représentation d'un véhicule du type «chariots de manutention à moteur et autres véhicules de manutention avec cabine conducteur, en particulier chariots élévateurs à fourche».

Il est intéressant de souligner que, bien que la méthodologie que semble préférer le juge de renvoi et celle que déduit la jurisprudence de la Cour de justice de la directive sur les marques³ (ci-après la «directive») diffèrent sensiblement, il n'en est pas de même des résultats pratiques obtenus dans les deux cas, où la difficulté pour de tels signes d'être enregistrés est patente.

Le service des marques compétent du Deutsches Patentamt (office allemand des brevets) a rejeté la demande d'enregistrement pour absence de caractère distinctif.

Le recours formé par l'intéressée devant le Bundespatentgericht (Allemagne) (tribunal fédéral en matière de propriété industrielle) n'a pas abouti. En effet, cette juridiction a estimé que l'enregistrement de la marque devait être rejeté en vertu de l'article 8,

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — C-299/99, Rec. p. I-5475.

3 — Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

paragraphe 2, point 1, du Markengesetz⁴ et, pour motiver sa décision, elle a fait valoir les arguments suivants (tels qu'ils figurent dans l'ordonnance de renvoi):

«On peut laisser en suspens le point de savoir si le signe dont l'enregistrement est demandé, qui se limite à représenter fidèlement le produit en cause sous différentes perspectives, peut, en tant que figure tridimensionnelle, constituer une marque au sens de l'article 3 du Markengesetz ou si l'on est en présence d'un cas prévu à l'article 3, paragraphe 2, de ladite loi [qui correspond à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive].

En tout état de cause, la marque sollicitée est dépourvue de tout caractère distinctif en application de l'article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz [article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive]. Comme pour toutes les autres représentations susceptibles de constituer une marque, l'appréciation du caractère distinctif en l'espèce exige que l'on puisse établir si et dans quelle mesure le commerce y voit une indication quant à l'entreprise dont proviennent les produits en cause. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le commerce ne voit dans une telle représentation du produit que le produit lui-même, et ne lui attribue aucune

fonction distinctive tant qu'elle s'inscrit dans le cadre qui lui est familier. La forme du produit ne va pas au-delà d'un design industriel moderne. Dans ses éléments non techniques, elle ne se distingue pas de formes habituelles au point que le commerce n'y voie pas seulement une variation quelconque de formes connues mais le signe distinctif d'une entreprise. C'est précisément dans le secteur des véhicules à moteur — y compris le secteur des véhicules utilitaires — que l'engouement pour les produits 'Softline' est la norme depuis des années, de sorte qu'une telle forme originale ne fournit en elle-même aucune indication permettant au commerce d'identifier un fabricant déterminé. La marque demandée s'écarte trop peu des formes habituelles. Elle ne présente aucun surcroît d'imagination. Le commerce ne lui attribue pas la signification de l'indication de l'entreprise d'origine.»

Affaire C-54/01

3. Winward Industries Inc., dont le siège est à Taipei (Taiwan), a déposé une demande d'enregistrement d'une lampe de poche en tant que marque tridimensionnelle.

Le service des marques du Deutsches Patentamt a refusé l'enregistrement pour absence de caractère distinctif.

⁴ — Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (*Bundesgesetzblatt I*, p. 3082) (loi portant réforme du droit des marques et transposant la première directive du Conseil 89/104, ci-après le «Markengesetz»).

4. Le pourvoi formé devant le Bundespatentgericht a été rejeté pour les raisons suivantes (telles qu'elles sont exposées dans l'ordonnance de renvoi):

«On peut présumer que le signe peut abstraitement constituer une marque en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Markengesetz [article 2 de la directive]. On peut laisser en suspens la question de savoir s'il existe un motif de refus en application de l'article 3, paragraphe 2, points 1 ou 2, du Markengesetz [article 3, paragraphe 1, sous e), deux premiers tirets, de la directive]. Le fait que la forme prédéterminée des lampes torches ne laisse aux concurrents de Winward Industries que de faibles possibilités de variation pourrait susciter des doutes. Il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur ce point, parce que la marque sollicitée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire en application de l'article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz. Il s'agit d'une forme caractéristique des lampes torches, qui reste courante sur le marché en dépit d'une certaine élégance. Dans ce secteur, le consommateur ne verra dans la forme du produit aucune indication en ce sens qu'il provient d'une entreprise déterminée. Eu égard aux différences minimales par rapport aux produits de la concurrence, même le consommateur attentif ne sera guère en mesure d'identifier de mémoire un fabricant déterminé. Il n'est pas non plus possible d'affirmer l'existence d'un caractère distinctif par comparaison avec les marques verbales pour lesquelles seul un effet graphique fonde le droit à la protection. La reconnaissance du caractère dis-

tinctif des formes de produits est soumise à des conditions plus strictes que dans le cas des marques traditionnelles, verbales ou figuratives. Cela est imputable à la différente nature du droit des marques, qui indique l'origine, et la législation en matière de dessins et modèles [d'agrément], qui vise en premier lieu à protéger l'activité créatrice. Contrairement à la législation relative aux dessins et modèles, la protection conférée par la marque n'empêche personne de mettre sur le marché le même produit en utilisant un autre signe distinctif. Le commerce est habitué aux marques verbales et figuratives. C'est pourquoi, sauf dans des cas exceptionnels, il ne verra pas dans la simple forme du produit le signe distinctif d'une entreprise, mais se laissera guider par le nom de la marque figurant sur le produit.»

Affaire C-55/01

5. La société Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Rado Montres SA), dont le siège est à Lengnau, près de Bienne (Suisse), a demandé l'enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle dont elle était propriétaire, et qui consistait dans la représentation graphique d'une montre-bracelet.

Le service des marques du Deutsches Patentamt a refusé l'enregistrement pour absence de caractère distinctif du signe et au motif qu'il existerait en l'occurrence un impératif de disponibilité.

Le recours formé devant le Bundespatentgericht a été rejeté. En effet, ce dernier a jugé que le signe ne pouvait bénéficier de la protection conférée par le droit des marques parce que le motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz était constitué, et a exposé à cet égard (voir l'ordonnance de renvoi):

«Il y a lieu de considérer que la demande d'extension de la protection a pour objet la forme tridimensionnelle concrète d'un boîtier de montre avec un cadran couvert ou non et un bracelet segmenté, et que la demanderesse ne revendique pas une sorte de protection en blanc pour certaines caractéristiques particulières de la forme de montres dont la présentation est par ailleurs différente.

Si l'on entend la demande d'extension de la protection en ce sens, il n'existe pas de doutes quant à l'existence du caractère distinctif abstrait de la marque internationale en application de l'article 3, paragraphe 1, du Markengesetz. On ne voit pas non plus de motif de refus de la protection en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du Markengesetz.

Toutefois, la marque internationale ne peut bénéficier de la protection en raison de l'absence de caractère distinctif en applica-

tion de l'article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz. La représentation tridimensionnelle du boîtier de montre avec un cadran couvert ou non et un bracelet segmenté de même largeur que le boîtier est dépourvue, dans sa présentation concrète, du caractère distinctif nécessaire.

La protection ne peut être fondée que sur un design original donnant une indication quant à son origine, qui permet de neutraliser l'impératif de disponibilité de la 'forme élémentaire' du produit et l'absence de caractère distinctif. Pour justifier l'originalité du produit ou de ses composants, il faut retenir un critère plutôt strict, parce que le produit et ses composants constituent le moyen le plus important pour les décrire, que leur monopolisation risque d'entraver les concurrents dans la réalisation de leurs produits, et que l'impératif de disponibilité est à tout le moins concevable. À cet égard, le degré d'originalité nécessaire aux fins de l'enregistrement d'une marque dépend également des conditions particulières existant dans le secteur considéré.

Sur le marché des montres-bracelets, on utilise une variété extraordinaire de formes et de modèles. C'est la raison pour laquelle ce secteur doit être préservé tout particulièrement d'une protection au titre des marques restreignant excessivement la liberté des concurrents, afin qu'ils aient encore la possibilité à l'avenir de puiser dans les innombrables formes disponibles

et de créer à leur guise de nouvelles combinaisons. La marque internationale en cause présente principalement des éléments de design courants ou existant sous une forme similaire.»

réponse affirmative, faut-il, lors de l'examen de l'article 3, paragraphe 1, sous c) — et, dans le cas contraire, de l'alinéa e) — tenir compte de l'intérêt du commerce à maintenir disponible la forme du produit, de sorte que l'enregistrement est en principe exclu et n'est possible, en règle générale, que pour les marques qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive?»

Les questions préjudicielles déferées à la Cour de justice

6. Les demanderesses dans les trois procédures ont introduit chacune des pourvois devant le Bundesgerichtshof (juridiction de cassation) (Allemagne), qui a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la directive sur les marques:

«1) Pour apprécier le caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive précitée, de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit, faut-il appliquer un critère plus strict que pour d'autres types de marques?

2) Outre l'article 3, paragraphe 1, sous e) de la directive, l'article 3, paragraphe 1, sous c) du même texte a-t-il une signification autonome pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit? En cas de

Procédure devant la Cour de justice

7. Les ordonnances de renvoi sont parvenues au greffe de la Cour le 8 février 2001. Ont comparu, outre les demanderesses dans les différentes procédures au principal, les gouvernements du Royaume-Uni et autrichien, ainsi que la Commission. Par ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2001, les affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale.

Analyse des questions préjudicielles

Sur la première question préjudicielle

8. Par sa première question, le Bundesgerichtshof veut savoir si l'article 3, paragra-

phe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il impose une appréciation plus stricte du caractère distinctif lorsqu'il s'agit des signes tridimensionnels constitués par la forme du produit.

9. L'ensemble des parties comparantes estime que rien ne justifie que l'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles soit soumise à un examen plus sévère que celui dont fait l'objet tout autre signe visé à l'article 2 de la directive. La juridiction de renvoi elle aussi suggère cette interprétation.

10. Je partage cette opinion. D'une part, aucune disposition de la directive ne permet de conclure que les formes tridimensionnelles d'un produit doivent faire l'objet d'un traitement différencié — plus strict — lorsqu'on vérifie si elles possèdent un *caractère distinctif concret*⁵. D'autre part, il n'existe pas non plus de raisons d'intérêt public qui militent en faveur de l'application d'un régime distinct selon les types de signes susceptibles de constituer des marques que sont, d'après la liste non exhaustive de l'article 2 de la directive, «les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement». La directive contient d'autres dispositions, que

j'évoquerai plus loin, qui répondent à la nécessité d'empêcher que certains signes fassent l'objet d'une appropriation exclusive.

11. Au demeurant, c'est ce qu'a déclaré très clairement la Cour de justice en constatant que «l'article 2 de la directive ne fait aucune distinction entre différentes catégories de marques». Il s'ensuit que «[l]es critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles [...] ne sont [...] pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques»⁶.

12. Ainsi que l'ont affirmé les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, la difficulté que rencontrent en pratique la plupart des formes de produits pour présenter un caractère distinctif suffisant aux fins de l'enregistrement est une question distincte.

En premier lieu, les caractéristiques essentielles de tels signes ne doivent ni être imposées par la nature même du produit, ni être imputables à l'obtention d'un résultat technique, ni conférer une valeur substantielle au produit, sous peine de tomber dans les motifs absolus de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, tel qu'il a été interprété par la

⁵ — Lequel ne se confond pas avec l'«aptitude à distinguer» ou *caractère distinctif potentiel* (article 2 de la directive) et avec le *caractère distinctif en tant que catégorie* (article 3, paragraphe 3).

⁶ — Point 48 de l'arrêt Philips.

Cour dans l'arrêt Philips, précité. J'aborde-
rai cet aspect ultérieurement, lorsque j'exa-
minerai la seconde question préjudicielle.

Sur la seconde question préjudicielle

Mais de plus, dans la mesure où la fonction conditionne la forme et où, par conséquent, les produits similaires présentent en général un même aspect, il peut être difficile que la forme possède un caractère distinctif à l'origine, même si elle peut l'acquérir par l'usage en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la directive. En tout cas, il est peu probable que le consommateur moyen perçoive des différences minimales comme étant une indication de l'origine du produit.

Il convient de relever que ces difficultés pratiques découlent de la nature même des formes tridimensionnelles et des habitudes spécifiques des consommateurs, et non d'un prétendu durcissement du contrôle de l'appréciation du caractère distinctif.

13. En définitive, j'estime qu'il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne doit pas être interprété en ce sens qu'il impose un examen plus strict du caractère distinctif d'un signe tridimensionnel constitué par la forme du produit que celui dont font l'objet les autres types de marques visés à l'article 2.

14. Par sa seconde question, le Bundesgerichtshof désire savoir, premièrement, si l'appréciation des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit doit être effectuée uniquement sur la base de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, ou également sur la base du point c) de cette disposition. Si tel est le cas, la juridiction de renvoi demande si, dans le cadre de cette appréciation, il faut prendre en considération l'intérêt du commerce à la non-appropriation de certains signes («l'impératif de disponibilité» ou «Freihaltebedürfnis», selon le terme consacré par la doctrine allemande)⁷, de sorte que l'enregistrement soit systématiquement refusé et, partant, qu'il ne soit possible que si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive).

15. Le dilemme auquel est confrontée la Cour est de déterminer s'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt public en limitant l'appropriation de certains signes constitués par la forme du produit afin qu'ils puissent être utilisés librement par l'ensemble des opérateurs et, surtout, sur la base de quelle disposition il y a lieu de procéder.

7 — Que le juge a quo définit comme «l'intérêt du commerce à maintenir disponible la forme du produit», mais qui inclut toute considération d'intérêt public qui recommande de limiter les possibilités d'enregistrement de certains signes pour qu'ils puissent être utilisés librement par l'ensemble des opérateurs.

Dès lors que l'on connaît la réponse à cette question, les doutes quant à une éventuelle réparation de l'absence de caractère distinctif par l'usage sont levés. En effet, une telle réparation n'est pas possible dans la mesure où l'intérêt public à pouvoir disposer du signe est défini dans le contexte de l'article 3, paragraphe 1, sous e)⁸; il en va différemment si cette définition s'inscrit dans le cadre du point c) de la disposition précitée.

16. Les parties comparantes conviennent toutes que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'applique de manière autonome aux formes tridimensionnelles, bien qu'elles divergent en partie sur la portée qu'il convient d'assigner, dans ce domaine, aux considérations de disponibilité. Si les demandesses au principal plaident en faveur du caractère exceptionnel de cet impératif, le gouvernement du Royaume-Uni lui attribue un effet limité, à condition que l'article 3, paragraphe 1, sous e), soit interprété de manière raisonnable et conforme à sa finalité, tandis que la Commission ne voit aucune raison de l'appliquer avec une sévérité plus grande.

17. Il résulte également de l'ordonnance de renvoi que le Bundesgerichtshof estime improbable que l'appréciation des exigences de disponibilité puisse être effectuée sur la base de l'article 3, paragraphe 1, sous e), car cela empêcherait la réparation par

l'usage, ce qui lui paraît injustifié. Cette conception est fondée en outre sur une lecture de la disposition précitée en ce sens que le motif de refus qu'elle contient serait inapplicable dès lors que le signe présenterait un élément quelconque non imposé par la nature, la fonction, ou la valeur substantielle du produit.

18. La Cour de justice a retenu une solution jurisprudentielle différente dans l'arrêt Philips, précité.

19. D'une part, elle a dissipé les doutes qui subsistaient depuis l'arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI⁹, quant à l'opportunité de prendre en considération, à côté des obstacles liés à une éventuelle absence de caractère distinctif au sens large, d'autres considérations d'intérêt général qui amènent à restreindre l'accès à l'enregistrement de certains signes, afin qu'ils puissent être utilisés librement par l'ensemble des opérateurs. L'existence de telles considérations avait été reconnue avec la plus grande clarté dans l'arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee¹⁰, bien qu'il n'ait porté que sur les signes descriptifs énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.

20. Dans l'arrêt Philips, la Cour, tout en soulignant que l'objectif de la protection

⁸ — En vertu de l'article 3, paragraphe 3, première phrase. Voir également le point 75 de l'arrêt Philips.

⁹ — C-383/99 P, Rec. p. I-6251.

¹⁰ — C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779.

conférée par la marque est notamment de garantir la fonction d'origine de celle-ci¹¹, a admis que, lors de l'application des motifs de refus, il était possible de retenir d'autres considérations tenant à l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux¹². Il faut, dans chaque cas, analyser la ratio de l'interdiction ou de la nullité de l'enregistrement.

21. En ce qui concerne les motifs de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, la Cour a estimé que sa ratio consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents¹³.

S'agissant, en particulier, des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive, la Cour a relevé que cette disposition vise à refuser l'enregistrement de certaines formes dès lors qu'elles répondent à une fonction technique, de sorte que l'exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d'offrir un produit incorporant une telle fonction, ou

du moins à leur libre choix de la solution technique qu'ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit¹⁴.

Il s'ensuit que la validité de l'impératif de disponibilité est reconnue dans le domaine des signes tridimensionnels constitués par la forme du produit.

22. Par ailleurs, et sur la base de l'existence de ces considérations d'intérêt général, qui exigent que certains signes puissent être librement utilisés par tous, la Cour a modulé les conditions d'application de l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive, en déclarant cette disposition applicable dès lors qu'une forme possède des *caractéristiques essentielles* qui répondent à une fonction technique et qui ont été choisies pour remplir celle-ci¹⁵. Il en découle qu'il ne suffit pas de constater que certains éléments du signe ne visent pas à obtenir un résultat technique pour écarter ce motif de refus.

Ce raisonnement peut être logiquement étendu aux autres cas visés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de sorte que l'enregistrement doit être refusé également lorsque les caractéristiques essentielles d'un

11 — Point 29.

12 — Point 77.

13 — Point 78.

14 — Point 79.

15 — Point 80.

signe tridimensionnel constitué par la forme du produit sont imposées par sa nature même ou lorsqu'elles lui confèrent une valeur substantielle.

26. En conséquence, la Cour a déclaré qu'une exigence d'appréciation guidée par un intérêt général à préserver la disponibilité de certains signes sous-tend l'article 3, paragraphe 1, sous c).

23. Pour le reste, la jurisprudence relative à l'impératif de disponibilité dans le domaine de l'article 3, paragraphe 1, sous c), telle qu'elle a été élaborée dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, reste valable.

27. Or, aucune norme n'institue un traitement différencié pour les signes tridimensionnels constitués par la forme du produit, de sorte qu'ils doivent être soumis à un examen multiple de conformité pour pouvoir constituer des marques.

24. Le juge communautaire avait alors précisé que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes descriptifs puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque¹⁶.

28. Premièrement, ils doivent satisfaire aux exigences abstraites de l'article 2 de la directive: être susceptibles d'une représentation graphique et posséder un caractère distinctif potentiel.

25. En ce qui concerne les indications de provenance géographique, la Cour a estimé qu'il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison de leur capacité de révéler les propriétés des produits concernés et d'inspirer des sentiments positifs¹⁷, raisonnement qui vaut, mutatis mutandis, pour l'ensemble des signes descriptifs¹⁸.

29. En outre et surtout, ils ne doivent pas relever du motif de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive. C'est là en général qu'en matière de formes tridimensionnelles les considérations de disponibilité sont invoquées. Sur ce point, je partage le point de vue du gouvernement du Royaume-Uni, et mon opinion diffère de celle du juge de renvoi: la finalité consistant à exclure de la protection conférée par la marque les signes tridimensionnels qui correspondent exclusivement à la nature même du produit, à la recherche d'un résultat technique ou à l'obtention d'une valeur substantielle répond à la *préoccupacion*

16 — Arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 25.

17 — *Ibidem*, point 26.

18 — C'est ce que laissent entendre la rédaction du point 26 de l'arrêt *Windsurfing Chiemsee* («en particulier»), ainsi que les termes généraux du point 35.

tion prépondérante de ne pas permettre que les particuliers utilisent la marque pour perpétuer des droits exclusifs sur des formes naturelles, des solutions techniques ou des dessins esthétiques. Conformément à cette logique, le législateur n'a pas inclus les motifs de refus d'enregistrement visés au point e) parmi ceux auxquels il peut être remédié en vertu de l'article 3, paragraphe 3, première phrase. Les formes naturelles, fonctionnelles ou ornementales ne sont pas susceptibles, par la volonté expresse du législateur, d'acquérir un caractère distinctif.

En n'acceptant pas la définition minimale de ce motif de refus — qui est celle qu'adopte le Bundesgerichtshof dans sa décision —, l'arrêt *Philips*, précité, confirme l'importance du rôle qu'il est appelé à jouer.

Il est incontestable que cette interprétation condamne de nombreux signes d'apparence sobre («softline», selon la terminologie employée dans la décision du Bundespatentgericht) à ne jamais pouvoir être enregistrés en tant que marques, mais je ne pense pas que cette conséquence soit disproportionnée: l'intérêt public ne doit pas supporter le risque, même minime, de voir le droit des marques envahir indûment le domaine d'autres droits exclusifs limités dans le temps, alors qu'il existe effectivement des moyens efficaces à la portée des fabricants d'un produit pour indiquer son origine (ajout d'éléments arbitraires à une

forme tridimensionnelle, configuration originale de l'ensemble, signes verbaux et figuratifs).

30. Une fois écarté ce motif de refus d'enregistrement, ainsi interprété, il y a lieu d'examiner le caractère distinctif concret du signe en cause, au regard de l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et d), de la directive.

Le contrôle de l'impératif de disponibilité au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive n'empêche pas, le cas échéant, un nouvel examen — et n'en préjuge pas non plus —, examen guidé également par l'objectif de non-appropriation, cette fois en application de l'article 3, paragraphe 1, sous c). Sa nature est différente: il convient d'analyser l'intérêt, actuel ou futur, des autres opérateurs à utiliser ce signe comme indication descriptive, en le confrontant à la nécessité relative du titulaire de recourir à ce type de marque pour en faire connaître l'entreprise d'origine. La circonstance que la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement ait acquis un caractère distinctif par l'usage peut avoir une incidence sur le résultat final de cette seconde analyse de disponibilité, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de la première analyse.

31. Je reconnais qu'il est probable que de nombreux signes tridimensionnels consti-

tués par la forme du produit ne parviennent pas à surmonter les différents obstacles à l'enregistrement.

32. En conséquence, il convient de répondre à la seconde question préjudicielle en ce sens que, pour apprécier si les caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel constitué par la forme du produit proviennent d'une exigence tenant à la nature même du produit, de la nécessité d'obtenir

un résultat technique ou de celle de conférer une valeur substantielle au produit, il faut prendre en considération l'intérêt public à préserver la disponibilité de ce signe pour l'ensemble des opérateurs. Cet examen ne fait pas obstacle à ce que le signe, s'il possède un caractère descriptif, soit soumis à une nouvelle appréciation de disponibilité en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. Seul le résultat de cette dernière analyse peut se voir influencé par la constatation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, conformément à l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive.

Conclusion

33. Pour les raisons que je viens d'exposer, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Bundesgerichtshof:

«1) L'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne doit pas être interprété en ce sens qu'il impose un examen plus strict du caractère distinctif d'un signe tridimensionnel constitué par la forme du produit que celui auquel sont soumis les autres types de marques visés à l'article 2.

- 2) Pour apprécier si les caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel constitué par la forme du produit proviennent d'une exigence tenant à la nature même du produit, de la nécessité d'obtenir un résultat technique ou de celle de conférer au produit une valeur substantielle, il faut prendre en considération l'intérêt public à préserver la disponibilité de ce signe pour l'ensemble des opérateurs. Cet examen ne fait pas obstacle à ce que le signe, s'il possède un caractère descriptif, soit soumis à une nouvelle appréciation de disponibilité en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104. Seul le résultat de cette dernière analyse peut se voir influencé par la constatation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, conformément à l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 89/104.»