

## CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 15 janvier 2004<sup>1</sup>

1. La présente affaire porte, à nouveau, sur la question de l'aptitude de couleurs en elles-mêmes, c'est-à-dire sans forme ni contour, à constituer une marque au sens de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil<sup>2</sup>. Dans l'arrêt du 6 mai 2003, *Liber-tel*<sup>3</sup>, la Cour s'est prononcée sur le point de savoir si une couleur en elle-même remplit les conditions prescrites par cet article. Dans la présente affaire, le Bundespatentgericht (tribunal fédéral en matière de propriété industrielle) (Allemagne) demande si deux couleurs en elles-mêmes, c'est-à-dire deux couleurs en tant que telles, sans forme ni contour, et sans aucun arrangement déterminé entre elles, sont susceptibles de constituer une marque au sens dudit article 2.

membres sur les marques susceptibles de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun<sup>4</sup>. Elle vise à rapprocher les dispositions des législations des États membres en matière de marques qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur<sup>5</sup>. Parmi ces dispositions figurent celles qui définissent les conditions auxquelles est subordonné l'enregistrement d'une marque<sup>6</sup> et celles qui déterminent la protection dont jouissent les marques régulièrement enregistrées<sup>7</sup>.

3. L'article 2 de la directive définit les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il est rédigé de la manière suivante:

### I — Le cadre juridique

#### A — Le droit communautaire

2. La directive a pour but de supprimer les disparités entre les législations des États

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de

1 — Langue originale: le français.

2 — Directive du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

3 — C-104/01, Rec. p. I-3793.

4 — Premier considérant.

5 — Troisième considérant.

6 — Septième considérant.

7 — Neuvième considérant.

son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

4. L'article 3 de la directive énumère les motifs de refus et de nullité qui peuvent être opposés à l'enregistrement d'une marque. Cet article prévoit, à son paragraphe 1, sous b), que sont refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

5. L'article 3, paragraphe 3, de la directive prévoit qu'une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, sous b), du même article si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

qui a transposé la directive en droit allemand et qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995<sup>9</sup>, énonce, à son article 3, paragraphe 1, que sont susceptibles d'être protégés comme marques «tous les signes, notamment [...] les couleurs et les combinaisons de couleurs [...],-qui sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

7. L'article 8 du Markengesetz énonce que sont exclus de l'enregistrement les signes susceptibles d'être protégés comme marques au sens de l'article 3 qui ne sont pas susceptibles d'une représentation graphique ainsi que ceux qui sont dénués de tout caractère distinctif pour les produits ou les services désignés dans la demande d'enregistrement. Il prévoit également que ces motifs ne s'appliquent pas lorsque, au moment où il est statué sur l'enregistrement, la marque a été consacrée dans le public concerné à la suite de son usage pour ces produits ou ces services.

## B — *Le droit national*

6. Le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen<sup>8</sup> (loi allemande sur la protection des marques et des autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994,

## II — Les faits et le litige au principal

8. Le 22 mars 1995, la société Heidelberger Bauchemie GmbH<sup>10</sup> a demandé au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) l'enregis-

8 — Ci-après le «Markengesetz».

9 — BGBl. 1994 I, p. 3082.

10 — Ci-après «Heidelberger Bauchemie».

trement comme marque des couleurs bleu et jaune. Sous la partie de la demande consacrée à la reproduction de la marque figurait un morceau de papier rectangulaire dont la moitié supérieure était de couleur bleu et la moitié inférieure de couleur jaune. La marque faisait l'objet de la description suivante:

«La marque demandée est constituée des couleurs de l'entreprise de la demanderesse qui sont utilisées sous toutes les formes imaginables, en particulier dans les emballages et les étiquettes.

La référence précise des couleurs est:

RAL 5015/HKS 47 — bleu

RAL 1016/HKS 3 — jaune.»

9. L'enregistrement litigieux a été demandé pour un grand nombre de produits destinés aux travaux du bâtiment, tels que des adjuvants, des colles, des résines, des produits de démoulage, de protection, de nettoyage, d'étanchéité, de jointoiment, des peintures, des vernis, des produits d'isolation thermique, des matériaux de construction, des ciments, des enduits ainsi que des pistolets à pression et des appareils de projection.

10. Par décision du 18 septembre 1996, le Deutsches Patent- und Markenamt a rejeté cette demande au motif que le signe en cause n'était pas apte à constituer une marque. Il a indiqué que des couleurs ou des combinaisons de couleurs abstraites sans contour, c'est-à-dire dépourvues de toute forme ou aspect, ne sont pas des signes susceptibles d'être protégés comme marques au sens de l'article 3 du Markengesetz.

11. Heidelberger Bauchemie s'est ensuite prévalu de la décision «marque de couleurs noir/jaune» du Bundesgerichtshof du 10 décembre 1998<sup>11</sup>, dans laquelle cette juridiction a admis que des couleurs et des combinaisons de couleurs abstraites et sans contour pouvaient constituer une marque.

12. Par décision du 2 mai 2000, le Deutsches Patent- und Markenamt, tout en admettant que les conditions requises par l'article 3 du Markengesetz étaient satisfaites, a rejeté à nouveau la demande au motif d'une absence de tout caractère distinctif.

13. Heidelberger Bauchemie a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le Bundespatentgericht.

11 — GRUR 1999, p. 491.

### III — Le renvoi préjudiciel

soit un signe au sens de cet article et qu'il puisse lui être reconnu un pouvoir distinctif.

14. Par décision du 22 janvier 2002, parvenue à la Cour le 20 février 2002, le Bundespatentgericht a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour le présent renvoi préjudiciel.

15. Selon la décision de renvoi, le Bundespatentgericht s'est trouvé confronté à la problématique suivante. Jusqu'à l'adoption de la nouvelle loi allemande sur les marques, une couleur ou une combinaison de couleurs abstraite était considérée dans son ordre juridique national comme inapte à constituer une marque. Les couleurs ne pouvaient être protégées que dans la forme concrète dans laquelle elles étaient utilisées. À la suite de l'adoption de la nouvelle loi, la doctrine a admis majoritairement qu'une couleur ou une combinaison de couleurs abstraite pouvait désormais constituer une marque. C'est également la position adoptée par le Bundesgerichtshof.

17. En outre, l'enregistrement comme marque de couleurs abstraites se heurte, selon le Bundespatentgericht, au principe de précision, en vertu duquel une demande d'enregistrement de marque doit permettre de déterminer clairement quel est l'objet de la protection. Ce serait pour satisfaire à cette exigence que l'article 2 de la directive exige que le signe en cause puisse faire l'objet d'une représentation graphique. Cette exigence aurait également pour objet de permettre d'apprécier les motifs de refus tirés des articles 3 et 4 de la directive ainsi que le bon usage de la marque requis par l'article 10 de celle-ci. Un échantillon des couleurs et leur désignation par un code international ne constitueraient donc pas une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive parce qu'une telle marque pourrait apparaître dans la réalité sous une infinité de formes différentes.

18. C'est au vu de ces considérations que le Bundespatentgericht a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

16. Le Bundespatentgericht estime néanmoins que cette position se heurte à de sérieuses objections juridiques. Selon lui, une marque de couleur abstraite permet de concevoir un nombre infini d'aspects. Il s'agirait donc d'une option prise sur des marques à concevoir ultérieurement, dont seule la couleur serait définie. Il serait donc douteux qu'une marque de couleur abstraite

«Des couleurs ou combinaisons de couleurs désignées de manière abstraite et sans contour dans une demande d'enregistrement, dont les nuances sont énoncées par référence à un échantillon de couleur (essai

de couleur) et précisées selon une classification de couleurs reconnue, remplissent-elles les conditions pour constituer une marque au sens de l'article 2 de la [directive]?

Au sens de l'article 2 de la directive, une telle marque, dite 'marque de couleur (abstraite)', est-elle en particulier

- a) un signe,
- b) propre à distinguer en caractérisant l'origine,
- c) susceptible d'une représentation graphique?»

Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a posé plusieurs questions préjudicielles visant à savoir si une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive et, dans l'affirmative, dans quelles conditions.

20. La Cour a estimé que l'examen de ces questions nécessitait de déterminer au préalable si une couleur en elle-même peut constituer une marque aux termes de l'article 2 de la directive. Elle a indiqué que, à cet effet, une couleur en elle-même doit remplir les trois conditions suivantes: premièrement, constituer un signe, deuxièmement, être susceptible d'une représentation graphique et, troisièmement, être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises<sup>12</sup>.

#### IV — L'arrêt Libertel et l'interprétation de l'article 2 de la directive par la Cour

19. Postérieurement à la décision de renvoi, la Cour a rendu l'arrêt Libertel, précité. Dans cette affaire, le litige au principal portait sur l'enregistrement en tant que marque de la couleur orange en elle-même pour des produits et des services de télécommunications.

21. Sur la première condition, la Cour a exposé que, s'il ne peut pas être présumé qu'une couleur en elle-même soit un signe, puisque, normalement, elle est une simple propriété des choses, elle est néanmoins susceptible, en relation avec un produit ou un service, de constituer un signe<sup>13</sup>.

12 — Arrêt Libertel, précité (points 23 à 42).

13 — Ibidem (point 27).

22. Sur la deuxième condition, la Cour a estimé qu'une couleur en elle-même peut faire l'objet d'une représentation graphique par sa désignation par un code d'identification internationalement reconnu et, dans certains cas, par l'association d'un échantillon de cette couleur et d'une description verbale de celle-ci <sup>14</sup>.

23. Sur la troisième condition, la Cour a estimé qu'il ne peut pas être exclu qu'existent des situations dans lesquelles une couleur en elle-même puisse servir d'indication d'origine des produits ou des services d'une entreprise <sup>15</sup>.

24. Elle a conclu qu'une couleur en elle-même est susceptible de constituer, aux conditions précitées, une marque au sens de l'article 2 de la directive <sup>16</sup>.

25. Sur la base de ces considérations, la Cour a procédé ensuite à l'examen des questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden quant aux critères qui doivent être pris en compte par les autorités nationales pour apprécier le caractère distinctif d'une couleur en elle-même par rapport aux produits ou aux services visés par la demande d'enregistrement.

26. En premier lieu, la Cour a jugé que, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur en elle-même peut présenter pour certains produits ou services déterminés, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits et des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé <sup>17</sup>. Elle a ajouté que plus grand est le nombre des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, plus le droit conféré par la marque est apte à présenter un caractère exorbitant et à se heurter au maintien d'un système de concurrence non faussé <sup>18</sup>.

27. En deuxième lieu, la Cour a indiqué qu'une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, elle soit apte à identifier le produit ou le service visé dans la demande d'enregistrement. Elle a précisé que l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique. Toutefois, un tel caractère peut être acquis, notamment, à la suite de l'usage

<sup>14</sup> — Ibidem (points 31 à 37).

<sup>15</sup> — Ibidem (points 40 et 41).

<sup>16</sup> — Ibidem (point 42).

<sup>17</sup> — Ibidem (point 55).

<sup>18</sup> — Ibidem (point 56).

de la couleur en elle-même, après un processus de familiarisation du public concerné<sup>19</sup>.

28. En troisième lieu, la Cour a exposé que le fait que l'enregistrement en tant que marque d'une couleur en elle-même soit demandé pour un nombre important ou non de produits ou de services est pertinent, avec les autres circonstances du cas d'espèce, pour apprécier tant le caractère distinctif de la couleur en cause que le point de savoir si son enregistrement contreviendrait à l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé<sup>20</sup>.

29. En quatrième lieu, la Cour a précisé que l'appréciation du caractère distinctif d'une couleur au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive doit nécessairement être effectuée in concreto.

30. L'arrêt *Libertel*, précité, fait partie d'une série de trois décisions dans lesquelles la Cour a précisé quels signes ou indications

sont susceptibles de constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive.

31. Dans l'arrêt du 12 décembre 2002, *Sieckmann*<sup>21</sup>, qui constitue le premier de la série, le litige portait sur le point de savoir si une odeur peut constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive<sup>22</sup>. La Cour a jugé que cet article n'exclut pas les odeurs<sup>23</sup>, mais que les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon ou par la combinaison de ces éléments<sup>24</sup>.

32. Dans l'arrêt du 27 novembre 2003, *Shield Mark*<sup>25</sup>, la Cour s'est prononcée sur la possibilité d'enregistrer des marques sonores<sup>26</sup>. Elle a jugé que les sons peuvent constituer une marque<sup>27</sup>. Elle a précisé qu'il est satisfait à l'exigence d'une représentation graphique lorsque le signe est représenté au moyen de notes écrites sur une partition,

21 — C-273/00, Rec. p. I-11737 (points 46 à 55).

22 — Le litige au principal portait sur le refus par le Deutsches Patent- und Markenamt d'enregistrer comme marque la substance chimique pure Methylcinnamat (méthylester d'acide de cannelle) dont la formule chimique est  $C_9H_8-CH-CHCOOCH_3$ . Le demandeur avait également fourni un récipient contenant un échantillon de l'odeur en cause et précisé que celle-ci était habituellement décrite comme «balsamique fruitée avec une légère note de cannelle».

23 — Point 44.

24 — Point 73.

25 — C-283/01, Rec. p. I-14313.

26 — Le litige au principal portait sur la validité de quatorze marques sonores enregistrées par le Bureau Benelux des marques, onze d'entre elles ayant pour motif les premières mesures de l'étude pour piano «Fur Elise» de L. van Beethoven et les trois autres le chant du coq.

27 — Point 35.

19 — Ibidem (points 66 et 67).

20 — Ibidem (point 71).

accompagnées de la clé déterminant l'intonation, de la mesure qui fixe le rythme et la valeur relative de chaque note ainsi que de la mention des instruments servant à les interpréter. En revanche, les descriptions recourant au langage écrit, y compris les onomatopées, l'indication de la mélodie ou la succession nominative de notes musicales ne répondent pas à cette exigence<sup>28</sup>.

33. Par courrier du 8 mai 2003, la Cour a transmis l'arrêt *Libertel*, précité, au Bundespatentgericht et a demandé à cette juridiction si elle maintenait sa décision de renvoi préjudiciel. Par lettre du 15 mai 2003, le Bundespatentgericht a répondu qu'il maintenait ses questions préjudicielles.

contenue à cet article n'est pas exhaustive, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne mentionne pas les couleurs<sup>29</sup>.

35. En ce qui concerne, ensuite, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, connu sous le nom d'accord ADPIC, auquel la Communauté et les États membres sont parties<sup>30</sup>, il ne saurait être déduit des termes «combinaisons de couleurs», figurant à l'article 15<sup>31</sup>, que les parties contractantes aient expressément voulu signifier que deux ou plusieurs couleurs en elles-mêmes, sans aucun arrangement déterminé, peuvent constituer une marque. En effet, le mot «combinaison» n'a pas exactement la même signification dans les trois langues dans les-

## V — Appréciation

34. Comme le Bundespatentgericht l'indique à juste titre dans sa décision de renvoi, la thèse selon laquelle deux couleurs en elles-mêmes constitueraient un signe susceptible de constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive ne trouve aucun fondement déterminant dans les textes pertinents. Ainsi, s'il est constant que la liste des signes

29 — Dans l'arrêt *Libertel*, précité (point 25), la Cour a jugé que la déclaration faite conjointement par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la directive, selon laquelle ils «considèrent que l'article 2 n'exclut pas la possibilité [...] d'enregistrer en tant que marque une combinaison de couleurs ou une couleur seule [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises», ne pouvait pas être prise en compte pour l'interprétation de cet article.

30 — Cet accord figure en annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, du 15 avril 1994, signé par les représentants de la Communauté et des États membres. Il a été approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 366, p. 1 et 214), et est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995.

31 — L'article 15, paragraphe 1, définit les types de signes qui doivent être admis à bénéficier d'une protection en tant que marques dans les termes suivants: «Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les [m]embres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les [m]embres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement».

28 — Point 59.

quelles l'accord ADPIC a été rédigé et qui font également foi<sup>32</sup>. Ainsi, si en anglais et en espagnol, les mots «combination» et «combinaciones» ne font pas référence à un système ou à une organisation particulière, en ce qu'ils peuvent désigner simplement «two or more things joined or mixed together to form a single unit»<sup>33</sup> et une «unión de dos cosas en un mismo sujeto»<sup>34</sup>, le terme «combinaison» revêt en français un sens plus restrictif, puisqu'il est défini comme «un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé»<sup>35</sup>.

36. En revanche, au vu des motifs de l'arrêt Libertel, précité, et de l'interprétation très large faite par la Cour de l'article 2 de la directive, il ne paraît pas douteux que l'analyse retenue dans cet arrêt, selon laquelle une couleur en elle-même est apte à constituer une marque au sens de cet article, pourrait être transposée à deux couleurs en elles-mêmes.

37. Ainsi, en ce qui concerne la première condition, tenant à l'existence d'un signe, l'affirmation de la Cour, selon laquelle une couleur en elle-même est susceptible, en relation avec un produit ou un service et en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée, de constituer un signe, pourrait s'appliquer à deux couleurs en elles-mêmes. En effet, dans un certain contexte, en particulier lorsqu'elles font l'objet d'un arrange-

ment déterminé, deux couleurs peuvent constituer un signe. De même, conformément à l'arrêt Libertel, précité, deux couleurs en elles-mêmes pourraient faire l'objet d'une représentation graphique conforme aux exigences de l'article 2 de la directive, dès lors qu'elles sont désignées par un code d'identification internationalement reconnu. Enfin, en ce qui concerne la troisième condition, tenant à l'aptitude à avoir un caractère distinctif, la Cour a indiqué dans des termes très généraux que «les couleurs en elles-mêmes peuvent être propres» à avoir un tel caractère.

38. La jurisprudence précitée devrait donc conduire à répondre aux questions posées par le Bundespatentgericht que deux couleurs en elles-mêmes, dont les nuances sont énoncées par un échantillon de couleur et précisées selon une classification de couleurs reconnue, remplissent les conditions requises pour constituer une marque selon l'article 2 de la directive, en ce sens qu'elles peuvent être considérées comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique<sup>36</sup>.

32 — Il s'agit de l'espagnol, du français et de l'anglais.

33 — *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, éd. 2000.

34 — RAE, Vigésima Edición 1984.

35 — *Le Nouveau Petit Robert*, éd. 1993, et *Le Grand Robert de la langue française*, sous la direction d'Alain Rey, éd. 2001.

36 — C'est la position que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a retenue dans ses arrêts du 25 septembre 2002, *Viking-Unterricht/ÖHMI* (juxtaposition de vert et de gris) (T-316/00, Rec. p. II-3715), et du 9 juillet 2003, *Andreas Stihl/ÖHMI* (combinaison d'orange et de gris) (T-234/01, non encore publié au Recueil), dans lesquels il a jugé que les couleurs ou combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer des marques communautaires au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dont les termes reprennent ceux de l'article 2 de la directive. Il convient toutefois de rappeler que la question de savoir si une ou plusieurs couleurs en elles-mêmes sont susceptibles de constituer une marque n'a été discutée devant le Tribunal dans aucune des affaires précitées.

39. Il pourrait également être déduit de cette jurisprudence qu'il appartient aux autorités allemandes compétentes d'apprécier si les couleurs bleu et jaune en elles-mêmes peuvent être enregistrées comme marque pour les produits visés dans la demande d'enregistrement, en prenant en compte les critères dégagés par la Cour dans l'arrêt *Libertel*, précité. Ainsi, ces autorités devraient tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment de l'usage qui a été effectué de ces couleurs, de l'intérêt général qu'il y a à ne pas restreindre indûment la disponibilité desdites couleurs pour les autres opérateurs économiques offrant des produits du même type et, enfin, du nombre de produits pour lesquels l'enregistrement est demandé, ce dernier critère étant pertinent pour apprécier tant le caractère distinctif des couleurs concernées que l'intérêt général à les garder disponibles.

40. Nous ne pouvons pas adhérer à cette jurisprudence. Bien que les motifs pour lesquels nous estimons que deux couleurs en elles-mêmes ne remplissent pas les conditions prescrites à l'article 2 de la directive recoupent en grande partie ceux que nous avons déjà exposés dans nos conclusions dans l'affaire *Libertel*, précitée, nous estimons que les circonstances particulières du présent litige, tenant à une demande d'enregistrement de deux couleurs en elles-mêmes, et le maintien par le *Bundespatentgericht* du présent renvoi préjudiciel, malgré cet arrêt, méritent d'inviter votre Cour à reconsidérer la question.

41. Nous ne reprendrons pas ici l'ensemble des éléments que nous avons exposés dans nos conclusions dans l'affaire *Libertel*, précitée. Nous invitons la Cour à bien vouloir s'y reporter, en tant que de besoin. Nous exposerons seulement ici les motifs principaux pour lesquels, selon nous, deux couleurs en elles-mêmes ne remplissent pas les conditions prescrites à l'article 2 de la directive. Nous indiquerons également pourquoi, à notre avis, la solution contraire est de nature à contrevenir aux objectifs de la directive.

*A — Les conditions prescrites à l'article 2 de la directive*

42. Ainsi que nous l'avons indiqué, *Heidelberger Bauchemie* demande l'enregistrement comme marque des couleurs bleu et jaune, telles qu'elles sont représentées dans sa demande d'enregistrement et désignées par leur référence dans le code d'identification RAL et sans aucun arrangement déterminé. Comme l'expose très clairement le *Bundespatentgericht*, une telle demande doit être analysée en ce sens que la requérante sollicite une protection des couleurs en elles-mêmes, de manière générale et abstraite, sans délimitation à deux ou à trois dimensions ni la moindre configuration, c'est-à-dire sans limitation à des aspects, à des formes, à des présentations ou à des agencements particuliers. Dans un tel cas de figure, la requérante veut pouvoir utiliser ces couleurs de la manière qu'elle souhaite pour désigner les produits visés dans la demande d'enregistrement et être protégée pour toutes

ces utilisations. L'objet de la protection est donc l'utilisation des deux couleurs en cause pour désigner les produits visés par la demande d'enregistrement, quels que soient les arrangements dans lesquels lesdites couleurs vont apparaître en relation avec ces produits<sup>37</sup>.

43. C'est au vu de ces éléments que nous estimons que les conditions prévues à l'article 2 de la directive ne sont pas satisfaites. Nous commencerons par la condition d'être propre à avoir un caractère distinctif, qui constitue la fonction essentielle de la marque.

#### 1) Être propre à avoir un caractère distinctif

44. Lorsque la demande d'enregistrement porte sur deux couleurs en elles-mêmes, nous avons vu qu'elle vise à obtenir des

droits exclusifs sur ces couleurs, quels que soient les arrangements dans lesquels elles sont susceptibles d'apparaître en relation avec les produits ou les services visés par cette demande. Par conséquent, l'appréciation de leur aptitude à avoir un caractère distinctif au sens de l'article 2 de la directive doit conduire en toute logique à répondre à la question de savoir si ces deux couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, quels que soient les arrangements dans lesquels elles apparaîtront en relation avec ces produits ou ces services.

45. Nous pensons que la réponse à une telle question devrait être négative. En effet, les possibilités d'arrangements de deux couleurs ensemble en relation avec un produit ou un service sont pratiquement illimitées. Ainsi, le bénéficiaire d'une marque qui serait constituée par les couleurs bleu et jaune en elles-mêmes pourrait les utiliser sur la surface extérieure des produits concernés ou de leur emballage en alternant des bandes de bleu et de jaune, ou avec des figures géométriques telles que des ronds bleus sur fond jaune, etc. Or, l'impression d'ensemble produite par ces couleurs et, partant, leur aptitude à avoir un caractère distinctif seront très différentes selon l'arrangement choisi par le bénéficiaire et la proportion dans laquelle chacune de ces couleurs est employée par rapport à l'autre.

46. En effet, ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt *Libertel*, précité, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations

37 — Une telle demande est donc différente des demandes d'enregistrement de marques comprenant des couleurs appliquées à un produit dans le cadre d'un arrangement déterminé, comme c'était le cas dans les affaires dont le Tribunal a eu à connaître et qui concernaient des tablettes pour lave-linge ou pour lave-vaisselle [voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2001, *Henkel/OHMI* (tablette rectangulaire rouge et blanc) (T-335/99, Rec. p. II-2581), et *Henkel/OHMI* (image d'un produit détergent) (T-30/00, Rec. p. II-2663)]. Dans ces affaires, il s'agissait de marques tridimensionnelles ou figuratives se présentant sous la forme ou la représentation en perspective d'une tablette comportant deux couches de couleurs différentes]. En revanche, la demande au principal est comparable à celle dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités *Viking-Umwelttechnik/OHMI* (juxtaposition de vert et de gris) et *Andreas Stihl/OHMI* (combinaison d'orange et de gris), dans lesquelles les requérants avaient demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l'enregistrement comme marque communautaire de deux couleurs, vert et gris, d'une part, et orange et gris, d'autre part, sans arrangement déterminé entre lesdites couleurs.

d'idées et à susciter des sentiments, en revanche, par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d'autant moins qu'elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis<sup>38</sup>. Ce n'est donc que dans le cadre de certains arrangements déterminés que deux couleurs ensemble sont susceptibles d'avoir un caractère distinctif.

47. Or, admettre que deux couleurs en elles-mêmes sont propres à avoir un caractère distinctif au motif qu'elles peuvent remplir cette condition, mais uniquement dans le cadre de certains arrangements déterminés, reviendrait, selon nous, à méconnaître l'objet même de la demande d'enregistrement, qui vise à obtenir des droits exclusifs sur tous les aspects possibles dans lesquels lesdites couleurs peuvent apparaître. Dans le cas d'une marque verbale, cela reviendrait à admettre que plusieurs lettres peuvent avoir un caractère distinctif et que chacune d'elles peut faire l'objet de droits exclusifs au motif que, lorsque ces lettres forment un certain mot, elles sont propres à avoir un caractère distinctif.

48. Contrairement à ce que soutient Heidelberg Bauchemie et à la position adoptée

par la Cour dans l'arrêt *Libertel*, précité<sup>39</sup>, nous ne croyons pas non plus qu'une ou plusieurs couleurs en elles-mêmes puissent acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait. Comme l'a indiqué très honnêtement Heidelberg Bauchemie dans ses observations écrites<sup>40</sup> et à l'audience, les entreprises qui veulent accoutumer le public à leurs couleurs «maison» et utiliser ces couleurs pour identifier leurs produits se garderont de recourir à des aspects qui ne permettent plus de distinguer une origine et, dans les faits, lesdites couleurs sont toujours utilisées dans le cadre d'une certaine configuration. C'est également l'analyse retenue par le Tribunal dans les arrêts précités *Viking-Umwelttechnik/OHMI* (juxtaposition de vert et de gris)<sup>41</sup> et *Andreas Stihl/OHMI* (combinaison d'orange et de gris)<sup>42</sup>, dans lesquels il a considéré qu'une répartition non systématique des couleurs sur les produits en cause peut entraîner de nombreux arrangements différents qui ne permettent pas au consommateur d'appréhender et de mémoriser une combinaison particulière, qu'il pourrait utiliser pour réitérer une expérience d'achat de façon immédiate et certaine.

49. Cette appréciation peut être généralisée. Nous pensons qu'un processus de familiarisation ne peut aboutir à conférer un caractère distinctif à une ou à plusieurs couleurs que si elles ont été utilisées en relation avec le même produit ou le même service dans des conditions identiques ou suffisamment semblables. De même, ce processus ne peut

39 — Point 67.

40 — Page 7.

41 — Point 34.

42 — Point 37.

38 — Point 40.

aboutir pour des produits ou des services appartenant à des catégories différentes que si les conditions dans lesquelles les couleurs apparaissent en relation avec l'ensemble des produits et des services concernés présentent des points communs suffisamment nombreux pour permettre aux consommateurs de leur attribuer à tous la même origine. En d'autres termes, nous ne pensons pas que la familiarisation des consommateurs avec les deux couleurs «maison» d'une entreprise permette de présumer que ces mêmes consommateurs pourraient reconnaître les produits ou les services de cette entreprise quels que soient les arrangements dans lesquels ces couleurs seront utilisées par la suite en relation avec lesdits produits et services.

50. C'est donc au vu de ces éléments que nous estimons que deux couleurs en elles-mêmes ne devraient pas être considérées comme étant propres à avoir un caractère distinctif au sens de l'article 2 de la directive. Leur aptitude à remplir la deuxième condition, tenant à la représentation graphique, semble encore plus contestable.

## 2) La représentation graphique

51. Il ressort de la jurisprudence que la représentation graphique requise à l'article 2 de la directive doit permettre au signe d'être représenté visuellement, en particulier au

moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude, ladite représentation devant être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective<sup>43</sup>.

52. Il résulte également de la jurisprudence susvisée que cette exigence répond, notamment, aux deux objectifs suivants. Le premier est de permettre aux autorités compétentes de procéder à l'examen préalable des demandes d'enregistrement ainsi qu'à la publication et au maintien d'un registre approprié et précis des marques. Le second objectif, qui dépend pour une large part de la bonne réalisation du premier, est de permettre aux opérateurs économiques de pouvoir prendre connaissance des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et de bénéficier ainsi d'informations pertinentes concernant les droits des tiers<sup>44</sup>. À ce titre, le système du droit des marques contribue à la sécurité juridique<sup>45</sup>.

53. Contrairement à ce que la Cour a jugé dans l'arrêt *Libertel*, précité, nous ne pensons pas que la désignation d'une couleur par un code d'identification internationalement reconnu et, a fortiori, une telle désignation de deux couleurs pourraient permettre d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus. En

43 — Arrêts précités *Sieckmann* (points 46 à 55), *Libertel* (points 28 et 29) et *Shield Mark* (point 51).

44 — Arrêt *Sieckmann*, précité (points 48 à 51).

45 — *Ibidem* (point 37).

effet, la réalisation de ces objectifs implique que les autorités compétentes et les autres opérateurs économiques puissent apprécier si une marque qui serait constituée par deux couleurs en elles-mêmes est identique ou si elle présente un risque de confusion avec un autre signe désignant des produits ou des services identiques ou similaires.

54. Ainsi, il ressort de l'article 4 de la directive que les autorités compétentes doivent refuser d'enregistrer un signe si celui-ci est identique à une marque antérieure et si les produits ou services concernés par ce signe et cette marque sont également identiques. Le même article dispose également que ces autorités doivent refuser l'enregistrement d'un signe lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits et des services concernés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

55. Parallèlement, l'article 5 de la directive prévoit que le titulaire de la marque est habilité à interdire à tout tiers, dans la vie des affaires et en l'absence de son consentement, d'une part, de faire usage d'un signe identique à une marque pour des produits et des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée. Il peut également interdire, d'autre part, l'usage d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services en cause, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

56. Or, l'appréciation des notions d'«identité» et de «risque de confusion» implique nécessairement de connaître précisément le signe et la marque en cause, tels qu'ils peuvent être vus par le public concerné. Cette analyse découle de la jurisprudence de la Cour relative aux critères sur la base desquels ces notions doivent être appréciées, ces critères devant être identiques dans le cadre des articles 4 et 5 de la directive<sup>46</sup>.

57. Ainsi, dans l'arrêt LTJ Diffusion, précité, la Cour a précisé que la notion d'«identité» implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes<sup>47</sup>. Elle en a déduit qu'il existe une identité entre le signe et la marque en cause lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde<sup>48</sup>. Cependant, elle a ajouté que la perception d'une identité entre le signe et la marque concernés doit être appréciée globalement dans le chef d'un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et qu'il convient de considérer le signe dans son ensemble<sup>49</sup>.

58. De même, selon la jurisprudence, le risque de confusion dans l'esprit du public doit

46 — Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799, point 43).

47 — Point 50.

48 — Point 51.

49 — Point 52.

être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce<sup>50</sup>. Cette appréciation globale doit prendre en compte, notamment, la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause et être fondée sur l'appréciation d'ensemble produite par lesdites marques, en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci<sup>51</sup>. Enfin, cette appréciation doit être effectuée en fonction de la perception de la marque que le consommateur moyen a des produits et des services concernés<sup>52</sup>.

59. Il s'ensuit que la représentation graphique de la marque doit permettre aux autorités compétentes et aux autres opérateurs économiques de comparer les impressions d'ensemble produites par le signe et la marque en cause en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, force est de constater que les autorités compétentes auraient les plus grandes difficultés à procéder à une telle comparaison si la marque est constituée par deux couleurs en elles-mêmes. En effet, une telle marque peut apparaître dans la réalité sous des aspects très différents. Il est indéniable que, selon l'arrangement dans lequel les couleurs apparaîtront et, en particulier, la proportion de chaque couleur par rapport à l'autre, l'impression d'ensemble produite par la marque de même que ses éléments distinctifs et dominants peuvent être très différents.

60. Par conséquent, en présence d'une demande d'enregistrement de deux couleurs en elles-mêmes, les autorités compétentes pourraient très difficilement apprécier, à partir des critères définis dans la jurisprudence précitée, si cette marque présente avec une marque déjà enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires, et qui est composée de ces couleurs ou de l'une d'entre elles, ou de nuances proches de celles-ci, un risque d'identité ou de confusion. De même, si une marque constituée par deux couleurs en elles-mêmes était enregistrée, les autorités compétentes ne pourraient pas déterminer si, en application de ces critères, la demande d'enregistrement d'un signe composé de l'une ou des deux couleurs en cause, ou de nuances proches de celles-ci, se heurte à l'un des motifs de refus visés à l'article 4 de la directive. Or, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt *Libertel*, précité, la Cour a souligné que le système de la directive, qui repose sur un contrôle précédant l'enregistrement et non sur un contrôle a posteriori, implique que l'examen de la demande d'enregistrement ne se limite pas à un contrôle minimal, mais revête, au contraire, un caractère strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière induue<sup>53</sup>.

61. Pour les mêmes raisons, un opérateur économique, en présence d'une marque constituée par deux couleurs en elles-mêmes, ne pourrait pas déterminer avec certitude quels sont ses droits par rapport à ces couleurs et aux nuances proches de celles-ci pour des produits ou des services

50 — Arrêts du 11 novembre 1997, *SABEL* (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22); du 29 septembre 1998, *Canon* (C-39/97, Rec. p. I-5507, point 16); du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 18), et du 22 juin 2000, *Marca Mode* (C-425/98, Rec. p. I-4861, point 40).

51 — Arrêts précités *SABEL* (point 23) et *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (point 25).

52 — *Idem*.

53 — Point 59.

identiques ou semblables à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée. Ainsi, il pourrait considérer, comme le gouvernement néerlandais<sup>54</sup>, qu'il est en droit d'utiliser ces couleurs dans le cadre d'un signe figuratif parce qu'une marque composée de deux couleurs en elles-mêmes est à ce point générale et peu spécifique qu'il n'y a pas, entre elle et ce signe, similitude ou risque de confusion. À l'inverse, il pourrait penser, comme le gouvernement du Royaume-Uni<sup>55</sup>, que le titulaire d'une marque constituée par deux couleurs en elles-mêmes est protégé contre l'emploi dans la vie des affaires de ces couleurs ou de nuances proches de celles-ci, indépendamment de la forme dans laquelle ces couleurs sont employées. Une telle incertitude démontre que l'impératif de sécurité juridique qui constitue l'un des objectifs qui sous-tend la condition de l'aptitude du signe à faire l'objet d'une représentation graphique ne serait pas respecté.

62. La désignation de deux couleurs en elles-mêmes par un code d'identification internationalement reconnu ne saurait donc être considérée comme une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive.

### 3) L'existence d'un signe

63. C'est dans l'arrêt *Libertel*, précité, que la Cour a, pour la première fois, fait de l'exis-

tence d'un signe une condition autonome de l'aptitude à constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive. Toutefois, elle n'a pas donné de définition de la notion de «signe». Dans le sens commun, un signe est une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose, à laquelle elle est liée. Un signe est donc quelque chose qui se perçoit et qui peut être identifié en tant que tel.

64. C'est également l'interprétation de la notion de «signe» que la Cour semble avoir retenue dans l'arrêt *Libertel*, précité, lorsqu'elle indique qu'il ne peut pas être présumé qu'une couleur en elle-même soit un signe parce que, normalement, une couleur est une simple propriété des choses. La couleur ne peut donc constituer un signe que dans un certain contexte<sup>56</sup>.

65. Toutefois, la Cour a poursuivi en indiquant qu'une couleur en elle-même est susceptible, en relation avec un produit ou un service, de constituer un signe<sup>57</sup>. Cette conclusion ne correspond pas à ce qui précède. Si, comme nous le croyons également, la couleur ne peut constituer un signe que dans un certain contexte, il ne s'agit plus d'une couleur en elle-même, c'est-à-dire de la couleur en tant qu'entité abstraite parce que cette dernière ne se rencontre jamais dans la réalité. Le signe est la couleur utilisée

54 — Observations écrites (point 35).

55 — Observations écrites (point 33).

56 — Point 27.

57 — *Idem*.

dans le cadre de ce contexte particulier, c'est-à-dire en tant qu'elle recouvre un produit ou l'emballage d'un produit ou qu'elle apparaît dans le cadre d'une forme ou d'un contour bien déterminés. C'est ce contexte bien particulier qui permet à la couleur de devenir un signe. Comme cette faculté de devenir un signe dépend de ce contexte, une couleur en elle-même peut permettre de constituer différents signes pour désigner certains produits ou services.

66. La même analyse s'impose, a fortiori, à propos d'une demande d'enregistrement de deux couleurs en elles-mêmes. En effet, deux couleurs peuvent permettre de constituer un nombre important, voire illimité, de signes en relation avec des produits ou des services. Comme nous l'avons indiqué précédemment, c'est d'ailleurs le but poursuivi par le demandeur d'une telle marque, qui entend se réserver ainsi la possibilité d'utiliser comme il l'entend les couleurs en question pour désigner ses produits ou ses services. Il s'ensuit que, dans un tel cas de figure, le requérant ne dépose pas un signe à l'enregistrement, mais les éléments à partir desquels il pourra constituer ultérieurement tous les signes qu'il souhaite.

67. Or, comme le soutient à bon droit le Bundespatentgericht, l'économie de la directive met à la charge du requérant une obligation de précision quant au signe qu'il va ou qu'il a effectivement utilisé, cette obligation étant la contrepartie des droits exclusifs que va lui conférer l'enregistrement de ce signe. C'est pour ces raisons que nous

estimons que deux couleurs en elles-mêmes ne constituent pas un signe au sens de l'article 2 de la directive.

68. Enfin, nous pensons que l'ajout des couleurs en elles-mêmes à la liste des signes susceptibles de constituer une marque contenue à l'article 2 de la directive ne va pas dans le sens des objectifs de la directive.

#### B — *Les objectifs de la directive*

69. La directive a pour objet, ainsi que cela ressort de ses premier, septième, neuvième et dixième considérants, de subordonner aux mêmes conditions dans tous les États membres l'acquisition du droit sur la marque et la protection des droits qu'elle confère à son titulaire. Il est également constant que cette harmonisation a pour but de faire disparaître les disparités existant dans les législations des États membres relatives aux marques qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services. La directive vise ainsi à favoriser la libre concurrence dans le marché commun.

70. La réalisation de ces objectifs implique, par conséquent, que l'enregistrement d'une marque ainsi que la protection que cet enregistrement confère à son titulaire soient

soumis aux mêmes conditions dans tous les États membres. À cet égard, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, la Cour a précisé quels sont les critères sur la base desquels doivent être appréciées les notions d'«identité» et de «risque de confusion», dans le cadre tant de l'article 4, qui porte sur les motifs de refus d'enregistrement, que de l'article 5, qui détermine les droits conférés par la marque.

telles marques ne pourraient pas s'opposer à l'utilisation des mêmes couleurs ou de nuances proches de celles-ci par ses concurrents dans le cadre de marques figuratives bien spécifiques. L'enregistrement de marques constituées par deux couleurs en elles-mêmes serait donc admis d'autant plus facilement que de telles marques seraient considérées comme des marques «faibles».

71. Or, ainsi que nous l'avons indiqué également, les autorités nationales auraient les plus grandes difficultés à mettre en œuvre ces critères en présence d'une marque constituée par deux couleurs en elles-mêmes, compte tenu du fait que ces couleurs ne représentent pas le signe utilisé ou devant être utilisé dans la réalité par le requérant pour désigner ses produits ou ses services, mais un nombre important, voire illimité, de signes possibles. Elles pourraient donc considérer, comme le gouvernement néerlandais, qu'une marque constituée par deux couleurs en elles-mêmes est tellement abstraite qu'elle ne présente pas de risque de confusion avec des marques figuratives qui utilisent les mêmes couleurs ou des nuances proches de celles-ci dans le cadre d'une configuration bien déterminée. Ainsi, elles pourraient estimer, par exemple, qu'une marque constituée par les couleurs bleu et jaune en elles-mêmes ne serait pas identique et ne présenterait pas de risque de confusion avec un signe consistant en un rond jaune au centre d'un carré bleu, un tel signe se distinguant de ladite marque grâce à ses formes bien spécifiques, à savoir un rond dans un carré. L'existence de marques figuratives composées des couleurs en cause ne ferait donc pas obstacle à une demande d'enregistrement comme marque desdites couleurs en elles-mêmes. En outre, le bénéficiaire d'une

72. À l'inverse, les autorités compétentes d'autres États membres pourraient considérer que l'enregistrement comme marques de couleurs en elles-mêmes est de nature à conférer à leurs titulaires des droits exclusifs sur ces couleurs ainsi que sur les nuances proches de celles-ci, quels que soient l'aspect ou l'arrangement dans lesquels lesdites couleurs peuvent apparaître en relation avec les produits ou les services concernés. Dans ces conditions, l'enregistrement antérieur de marques figuratives composées d'une ou des deux couleurs en cause pourrait être considéré comme un obstacle à une demande d'enregistrement comme marque de ces deux couleurs en elles-mêmes, ou de nuances proches de celles-ci. De même, l'enregistrement d'une telle marque pourrait permettre à son titulaire de s'opposer à toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, desdites couleurs dans la vie des affaires en relation avec les produits ou les services visés dans la demande d'enregistrement.

73. Admettre que deux couleurs en elles-mêmes peuvent être enregistrées comme marque pourrait donc donner lieu à des

divergences importantes entre les autorités nationales compétentes quant aux conditions dans lesquelles de telles marques peuvent être enregistrées et protégées. Ces divergences seraient également de nature à compromettre la libre concurrence sur un marché donné. En effet, un opérateur économique désignant ses produits ou ses services avec une marque figurative composée d'une ou de plusieurs couleurs pourrait être empêché de proposer ses produits ou ses services sous la même marque dans un autre État membre, dans lequel l'enregistrement comme marques de couleurs en elles-mêmes est interprété comme conférant des droits exclusifs sur tout emploi de ces couleurs en relation avec des produits ou des services identiques ou semblables à ceux visés par l'enregistrement. En tout état de cause, la seule incertitude quant aux droits que l'enregistrement comme marques de couleurs en elles-mêmes confère à son titulaire dans un État donné pourrait conduire cet opérateur à ne pas proposer ses produits ou ses services dans cet État afin de ne pas courir le risque de faire l'objet d'une action en justice.

74. En outre, la quasi-impossibilité d'appliquer les critères dégagés par la jurisprudence aux fins d'apprécier les notions d'«identité» et de «risque de confusion» à l'égard d'un signe qui serait constitué par deux couleurs en elles-mêmes est également susceptible d'entraîner des applications très divergentes, de la part des autorités nationales compétentes, des critères dégagés dans l'arrêt *Libertel*, précité. En particulier, la prise en compte de l'impératif de disponibilité pourrait donner lieu à des applications très

différentes selon que les autorités nationales considèrent ou non que l'enregistrement comme marque de deux couleurs en elles-mêmes empêche les autres opérateurs économiques d'utiliser ces mêmes couleurs ou des nuances proches de celles-ci sous quelque forme que ce soit.

75. Enfin, contrairement à la Commission et à Heidelberg Bauchemie, nous ne pensons pas que les incertitudes juridiques qu'entraînerait l'enregistrement comme marques de couleurs en elles-mêmes puissent être résolues par la jurisprudence dans un sens qui soit pleinement conforme au système et aux objectifs de la directive. En effet, nous avons vu que la question de savoir comment apprécier les notions d'«identité» et de «risque de confusion» avec une marque qui serait composée de deux couleurs en elles-mêmes peut donner lieu à deux conceptions différentes de l'étendue des droits conférés par une telle marque: il peut s'agir soit d'une marque «faible», soit d'une marque qui confère des droits exclusifs sur toute utilisation des couleurs en cause et des nuances proches de celles-ci en relation avec des produits identiques ou semblables à ceux visés dans la demande d'enregistrement.

76. Selon nous, chacune des deux solutions de cette alternative serait contestable au regard du système et des objectifs de la directive.

77. En ce qui concerne la conception selon laquelle des marques composées de deux couleurs en elles-mêmes seraient des marques «faibles», elle ne correspond pas à l'intention du législateur qui n'a pas voulu favoriser le développement de telles marques dans la directive. Au contraire, il a souhaité limiter le nombre de marques enregistrées et conférer à ces marques un même niveau de protection élevé dans tous les États membres<sup>58</sup>. En outre, cette conception priverait l'enregistrement de ce type de marque d'une grande partie de son intérêt pour les opérateurs économiques.

78. En ce qui concerne la conception inverse, selon laquelle l'enregistrement comme marque de deux couleurs en elles-mêmes attribuerait à son bénéficiaire des droits exclusifs sur lesdites couleurs, quels que soient les arrangements dans lesquels ces couleurs peuvent apparaître en relation avec les produits et les services concernés, elle aboutit à conférer au titulaire de la marque une protection plus étendue que le signe qu'il a ou qu'il va utiliser dans la réalité. Or, cette conséquence est contraire au système du droit de marque. En effet, ce système présente le paradoxe de conférer à un opérateur économique en particulier des droits exclusifs d'une durée illimitée sur des signes servant à la commercialisation de produits et de services aux fins de favoriser la concurrence sur un marché donné. La jurisprudence a déduit très logiquement de ce paradoxe que les droits exclusifs ne peuvent être accordés que dans la stricte mesure

où les signes en cause remplissent effectivement leur fonction d'indication d'origine<sup>59</sup>.

79. En outre, l'enregistrement comme marque de deux couleurs en elles-mêmes mettrait en cause l'effet utile des dispositions des articles 10 et 12 de la directive, quant aux obligations du titulaire d'une telle marque. En effet, nous savons que, en application des articles 10 et 12 de la directive, le titulaire de la marque doit en faire un usage sérieux à peine de déchéance. Selon l'article 10, paragraphe 2, constitue un usage sérieux de la marque l'usage de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Il s'ensuit que la mise en œuvre de ces dispositions implique nécessairement que l'enregistrement comme marque de deux couleurs ne soit admis que si celles-ci font l'objet d'un arrangement déterminé. Si la marque est constituée par les couleurs en elles-mêmes, il pourrait suffire alors de n'importe quel emploi de ces couleurs pour désigner les

59 — Voir, notamment, arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51), et LTJ Diffusion, précité (point 48). En ce sens, il convient également de se référer à l'interprétation par la Cour de l'article 30 CE, selon laquelle les dérogations autorisées par cet article au principe de la libre circulation des marchandises aux fins d'assurer la protection de la propriété industrielle et commerciale ne sont justifiées que pour autant qu'elles visent à assurer la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de ce type de propriété (voir, notamment, arrêts du 22 juin 1976, Terrapin, 119/75, Rec. p. 1039, point 5, et du 23 avril 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Rec. p. I-3759, point 28). Voir, également, jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 7 de la directive, relatif à l'épuisement du droit conféré par la marque (notamment arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457, points 41 et 42).

58 — Huitième à dixième considérants.

produits ou les services concernés pour constituer un usage sérieux de la marque et conserver ainsi pour une durée illimitée des droits exclusifs sur lesdites couleurs.

80. C'est au vu de l'ensemble de ces éléments que nous estimons que l'enregistrement comme marque de deux couleurs en elles-mêmes devrait faire l'objet non pas d'une appréciation restrictive au cas par cas dans le cadre de l'article 3 de la directive,

mais bien d'une impossibilité de principe sur le fondement de l'article 2 de celle-ci. C'est pourquoi nous proposons à la Cour de revenir sur la position adoptée dans l'arrêt *Libertel*, précité, et de répondre au Bundespatentgericht que des couleurs ou combinaisons de couleurs désignées de manière abstraite et sans contour dans une demande d'enregistrement, dont les nuances sont énoncées par référence à un échantillon de couleur et précisées selon une classification de couleurs reconnue, ne remplissent pas les conditions prescrites à l'article 2 de la directive.

## VI — Conclusion

81. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Bundespatentgericht:

«Des couleurs ou des combinaisons de couleurs désignées de manière abstraite et sans contour dans une demande d'enregistrement, dont les nuances sont énoncées par référence à un échantillon de couleur et précisées selon une classification de couleurs reconnue, ne remplissent pas les conditions pour constituer une marque au sens de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens qu'elles ne constituent pas un signe susceptible de représentation graphique et propre à distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»