

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 11 mars 2004¹

1. La Cour a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre)² ayant annulé en partie un refus d'enregistrement de la marque «SAT.2» en tant que marque communautaire pour diverses catégories de services. Les questions soulevées sont celles de savoir: i) si l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire³ vise à faire en sorte que les signes dépourvus de caractère distinctif puissent être librement utilisés par tous, ii) comment se fait l'appréciation globale du caractère distinctif d'une marque complexe et iii) comment appliquer le principe de non-discrimination lorsque le refus d'enregistrer une marque particulière est critiqué comme contraire à la pratique existante.

communautaires tous 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 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».

3. L'article 7 du règlement, intitulé «Motifs absolus de refus» dispose que:

«1. Sont refusés à l'enregistrement:

Cadre normatif

2. Selon les termes de l'article 4 du règlement: «Peuvent constituer des marques

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Arrêt du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (STA.2) (T-323/00, Rec. p. II-2839, ci-après l'«arrêt attaqué»).

3 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le «règlement» ou le «règlement sur la marque communautaire»).

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit

ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit; [...]»⁴.

4. Selon les termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement: «Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait».

Antécédents du litige

5. Le 15 avril 1997, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (ci-après «SAT.1»), une société de télévision par satellite, a demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») l'enregistrement comme marque communautaire du syntagme «SAT.2» pour différents produits, ainsi que pour des services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 de l'arrangement de Nice⁵. Compte tenu de leurs descriptions, ces classes de services recouvrent essentiellement: la publicité, la gestion des affaires commerciales et les travaux de bureau; les télécommunications; l'éducation, la formation, les divertissements, ainsi que les activités sportives et

4 — Les points restants, f) à j), interdisent, en un mot, l'enregistrement: des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; des marques de nature à tromper le public; des marques faisant usage sans autorisation de badges, d'emblèmes ou écussons, et des marques de vins ou de spiritueux se référant à des origines géographiques qui ne sont pas celles desdits vins ou spiritueux.

5 — Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

culturelles, et les services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. La demande portait sur une liste détaillée de services répondant à chacune de ces descriptions. L'examinateur a conclu au rejet pour tous les services visés à la demande, «dans la mesure où ceux-ci se réfèrent aux satellites ou à la télévision par satellite, dans le sens le plus large». La deuxième chambre de recours de l'Office a rejeté le recours formé par SAT.1 contre ce refus en ce qui concernait les services relevant des classes 38, 41 et 42, au motif, essentiellement, que le signe était descriptif et dénué de caractère distinctif. Partant, il tombait sous le coup à la fois des points b) et c) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement.

6. Saisi par SAT.1, le Tribunal de première instance a annulé la décision de la chambre de recours, d'une part, au motif que celle-ci avait omis de statuer sur les conclusions de SAT.1 en ce qui concerne les services relevant de la classe 35⁶ et, d'autre part, dans la mesure où ladite décision concernait certains types de services visés dans la demande mais étrangers à la diffusion de programmes par satellite⁷.

7. Le Tribunal a, en ce qui concerne tous les services intéressés, accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Selon lui, le syntagme

«SAT.2» n'était pas exclusivement descriptif au sens de cette disposition⁸.

8. Le Tribunal n'en a pas moins rejeté le recours en ce qui concerne tous les services visés «liés à la diffusion par satellite» au motif que le syntagme «SAT.2», quoique non descriptif, était néanmoins dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, par rapport à ces services. En substance, le Tribunal est parvenu à cette conclusion de la manière suivante⁹.

9. Les motifs absolus de refus mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à e), du règlement poursuivent une fin d'intérêt général, à savoir garantir que les signes qu'ils visent puissent être librement utilisés par tous. Ainsi, l'article 7, paragraphe 1, sous b), vise notamment les marques qui sont communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés, ou peuvent l'être. Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie en fonction tant de ces produits ou services que de la compréhension qu'a de la marque le public pertinent. En l'occurrence, ce dernier était considéré comme constitué, selon le type de services, par les opérateurs professionnels dans le domaine du film et des médias ou par les consommateurs moyens.

6 — Points 18 à 21 de l'arrêt attaqué.

7 — Points 42 à 44 de l'arrêt attaqué.

8 — Points 24 à 28 de l'arrêt attaqué.

9 — Points 34 à 57 de l'arrêt attaqué.

10. Aux fins de l'appréciation de son caractère distinctif, «SAT.2» devait, en tant que marque complexe, être considérée dans son ensemble, selon le Tribunal. Toutefois, cela ne devait pas empêcher un examen successif des différents éléments qui la composaient. D'abord, le Tribunal a considéré comme établi que le mot «SAT» constituait, en allemand et en anglais, une abréviation usuelle désignant une caractéristique (un lien avec la diffusion par satellite) de la plupart des services concernés. Ce mot n'avait donc aucune vertu distinctive du point de vue de ces services. Ensuite, le Tribunal a considéré que les chiffres, tels que «2», étaient communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des services concernés. Partant, il y avait lieu de considérer cet élément comme dépourvu de caractère distinctif à cet égard. Concernant, enfin, l'élément «.», il a estimé que ce signe était communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et de services. Le Tribunal en a conclu que, dans son ensemble, «SAT.2» était constituée par une combinaison d'éléments, dont chacun, étant susceptible d'être communément utilisé dans le commerce pour la présentation des services concernés, était dépourvu de caractère distinctif par rapport à ceux-ci.

11. Selon le Tribunal, il y a lieu de considérer, de manière générale, que le fait qu'une marque complexe ne soit composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif permet de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est également susceptible d'être communément utilisée, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés. Une telle

conclusion ne saurait être infirmée que dans l'hypothèse où des indices concrets — inexistantes en l'espèce — indiqueraient que la marque complexe représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée.

12. Quant au dernier moyen soulevé par SAT.1, tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où l'Office se serait écarté de sa propre pratique décisionnelle concernant les marques composées de chiffres et de lettres, le raisonnement tenu par le Tribunal est, pour l'essentiel, le suivant¹⁰. Si un signe a correctement été admis à l'enregistrement dans un cas et qu'une décision opposée a été adoptée dans une affaire ultérieure similaire, la deuxième décision doit être annulée pour violation des dispositions pertinentes du règlement sur la marque communautaire. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait inopérant. Si, en revanche, le signe a été admis à l'enregistrement à tort et la première décision a été contredite par une décision ultérieure dans une affaire semblable, la première décision ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande visant à l'annulation de la deuxième. En effet, le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui. Partant, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la violation du principe de non-discrimination ne peut pas être invoquée

10 — Point 61 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cite les arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, *Witte/Parlement* (188/83, Rec. p. 3465, point 15), et du 4 juillet 1985, *Williams/Cour des comptes* (134/84, Rec. p. 2225, point 14).

pour obtenir l'annulation de la deuxième décision.

13. Essentiellement, SAT.1 conteste l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement retenue par le Tribunal selon trois points de vue: il est inexact que cette disposition poursuivrait un but d'intérêt général exigeant que certains signes puissent être librement utilisés par tous; en appréciant le caractère distinctif du syntagme «SAT.2», le Tribunal aurait appliqué un critère qui ne figure pas dans cette disposition, à savoir la propension du signe à être communément utilisé dans le commerce pour la présentation des services concernés, et, ce faisant, il aurait omis d'effectuer une appréciation d'ensemble pour se contenter d'examiner chaque élément de manière séparée. Subsidièrement, SAT.1 fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de non-discrimination en considérant à tort que sa demande se référerait à des décisions individuelles antérieures, alors qu'elle concernait la pratique constante de l'Office en matière de marques comportant des chiffres et des abréviations.

Principal moyen du pourvoi: interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b)

Notion de caractère distinctif

14. Il serait utile, avant d'aborder les arguments invoqués dans le pourvoi, de s'attarder

un peu sur la notion de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.

15. Cette notion a suscité quelque problème puisque l'interdiction d'enregistrer des marques «dépourvues de caractère distinctif» semble répéter, bien que dans des termes différents, l'exigence que les marques soient «propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises», contenue à l'article 4 et, par référence à ce dernier, à l'article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement. S'agit-il là d'une simple répétition, ou ces notions sont-elles différentes?

16. La réponse la plus simple semble provenir de l'article 7, paragraphe 3, en vertu duquel les points b), c) et d) — mais pas le point a) — du paragraphe 1 du même article ne sont pas applicables si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. Il semble que l'on puisse raisonnablement en inférer que les articles 4 et 7, paragraphe 1, sous a), du règlement visent une capacité générale, absolue et abstraite à distinguer des produits d'origines diverses, tandis que l'article 7, paragraphe 1, sous b), concerne le caractère distinctif par rapport à la classe de produits en question.

17. Ainsi, en l'espèce, si l'enregistrement était demandé séparément pour chacun des éléments de la marque, l'élément «.» — dont on ne prétend pas, d'ailleurs, qu'il ait un caractère distinctif — pourrait être considéré comme dénué de caractère distinctif à tous points de vue, alors que, en ce qui concerne l'élément «SAT», la présence ou non de ce caractère pourrait supposer une appréciation dans le contexte des services concernés. Dans une telle hypothèse, l'enregistrement du premier élément serait refusé — pour tous les produits ou les services — à la fois par les points a) et b) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, tandis que le deuxième élément pourrait être considéré, à l'aune du seul article 7, paragraphe 1, sous b), comme ayant le caractère distinctif requis s'il était utilisé pour certains produits, mais pas pour d'autres.

Objectif de l'article 7, paragraphe 1, sous b)

Arguments des parties

18. SAT.1 admet qu'il ressort de l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*¹¹ que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire a pour but que les signes ou indications descriptives des caté-

gories de produits ou services puissent être librement utilisés par tous pour désigner ces produits ou services. Toutefois, la Cour n'a jamais déclaré que l'article 7, paragraphe 1, sous b), poursuivait le même objectif. Elle a plutôt souligné que la fonction essentielle de la marque était de distinguer des produits d'origines différentes et de garantir, dans un système de concurrence non faussé, que tous les produits portant la marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité et qui, grâce à cette qualité, doit pouvoir compter sur la fidélité de sa clientèle¹². C'est pour cette raison, et non pour conserver leur disponibilité en vue d'un usage général, que les signes non distinctifs ne peuvent pas être enregistrés comme marques.

19. L'Office soutient, pour sa part, qu'il est bel et bien d'intérêt général d'empêcher des signes non distinctifs d'être enregistrés comme marques. Dans l'arrêt *Canon*¹³, la Cour a souligné qu'il convenait, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées. Un signe comportant seulement un élément d'une gamme limitée de moyens de distinction d'usage courant — tels que les lettres, les chiffres ou les couleurs de base — n'aurait de valeur distinctive que limitée et, en tout état de cause, les chiffres doivent rester disponibles pour l'indication de quantités.

11 — Arrêt du 4 mai 1999 (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 25). L'arrêt porte sur l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques (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) qui vise les marques nationales et non communautaires, mais dont le libellé est identique à celui de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire.

12 — Arrêts du 17 octobre 1990, *HAG GF* (C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13); du 29 septembre 1998, *Canon* (C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28), et du 18 juin 2002, *Philips* (C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30).

13 — Précité note 12, point 21 de l'arrêt.

Appréciation

20. Il est constant qu'il faut interpréter les différents motifs de refus d'enregistrement à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux¹⁴.

21. L'intérêt sur lequel repose l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire est celui qui «exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous». Cela a été formulé pour la première fois, à propos de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques, dont le libellé est identique, dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*¹⁵ et confirmé récemment dans l'arrêt *Linde e.a.*¹⁶. Plus récemment encore, dans l'arrêt *Doublemint*¹⁷, la Cour s'est exprimée de la même manière à propos de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement.

22. La raison en est facile à comprendre. Permettre à une entreprise de jouir d'un

droit exclusif d'utilisation d'un terme pouvant servir à décrire les caractéristiques d'un produit reviendrait à lui accorder un avantage injuste sur ses concurrents qui ont un intérêt légitime à pouvoir utiliser le terme à des fins descriptives.

23. Ce raisonnement peut être transposé dans le cadre des points d) et e) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, concernant respectivement les indications devenues usuelles pour un produit et les formes étroitement liées, d'une manière ou d'une autre, à la nature du produit¹⁸.

24. Nous ne pensons cependant pas que ce raisonnement puisse être transposé tel quel à un cas d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. Il n'existe aucune raison évidente de considérer des signes dépourvus de caractère distinctif — même si l'absence de ce caractère n'est pas absolue mais seulement relative aux produits ou aux services concernés — comme devant rester disponibles en vue d'une utilisation par tous, à moins que lesdits signes ne présentent également un rapport étroit avec les produits concernés, en particulier s'il s'agit d'un rapport tel que visé aux points c) à e). Un tel rapport ne peut pas être inféré du simple fait qu'un signe est dépourvu de caractère distinctif.

14 — Voir, notamment, arrêt *Philips*, précité note 12, point 77 de l'arrêt.

15 — Précité note 11, point 25 de l'arrêt.

16 — Arrêt du 8 avril 2003 (C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, point 73 des motifs et point 2 du dispositif).

17 — Arrêt du 23 octobre 2003, *OHMI/Wrigley* (C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 31).

18 — En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques [dont la formulation est identique à celle de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement sur la marque communautaire], voir arrêt *Philips*, précité note 12, points 78 à 80. Les objectifs poursuivis par les points f) à j) sont différents, mais apparaissent clairement à la lecture de leur contenu: voir note 4.

25. Il est vrai que, dans l'arrêt *Libertel*¹⁹, qui concernait une demande d'enregistrement en tant que marque d'une couleur comme telle et portait sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques [dont le libellé est identique à celui de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire], la Cour a considéré que l'appréciation du caractère potentiellement distinctif d'une couleur donnée en tant que marque devait tenir compte de l'intérêt général qui commande de 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.

26. Toutefois, cet intérêt n'est pas identique à celui qui sous-tend l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Il n'est pas question, dans l'arrêt *Libertel*, de conserver la disponibilité de certains signes afin qu'ils puissent être «librement utilisés par tous», mais plutôt de ne pas la «restreindre indûment». Qui plus est, la Cour s'est ainsi exprimée dans l'hypothèse particulière de signes, à savoir les couleurs, dont la gamme est réduite, étant donné le nombre limité de couleurs que le consommateur moyen est apte à distinguer²⁰. Dans les circonstances

du cas d'espèce, la probabilité qu'un tel consommateur puisse distinguer une gamme bien plus étendue de chiffres nous semble présenter une certaine importance.

27. Il est également utile de rappeler que (à considérer le noir et le blanc comme des couleurs) on ne peut imaginer une marque visuelle, un habillage ou une quelconque autre indication visuelle qui n'utilise pas au moins une et, dans l'écrasante majorité des cas, au moins deux couleurs dans la gamme réduite disponible, tandis que l'on peut choisir d'utiliser ou non un élément appartenant à d'autres catégories limitées, telles que les chiffres ou les symboles de ponctuation. En outre, on pourrait comparer, dans le domaine des chiffres, l'enregistrement d'une couleur comme telle, contrairement à celui d'une forme ou d'une figure de cette couleur, à l'enregistrement de la notion même de dualité, quelle que soit son expression («2», «II», «ii», «deux», «duo», «jumeau», «double», etc.), et leurs équivalents dans d'autres langues).

28. La conclusion du Tribunal, au point 36 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement a pour but de garantir que les signes qu'il vise puissent être librement utilisés par tous, dépasse donc sensiblement ce qui nous paraît être une interprétation correcte du droit. Il est probable que cette déclaration, même si elle n'est peut-être pas décisive en elle-même, ait en définitive influencé l'appréciation de l'admissibilité de «SAT.2» en tant que marque. Un critère visant à garantir

19 — Arrêt du 6 mai 2003 (C-104/01, Rec. p. I-3793). L'arrêt a été rendu après le dépôt du pourvoi et du mémoire en réponse dans la présente affaire. Voir, en particulier, les points 44 à 60.

20 — Point 47 de l'arrêt. Voir également point 81 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer du 6 novembre 2003 dans les affaires *Henkel/OHMI* (C-456/01 P et C-457/01 P), *Procter & Gamble/OHMI* (C-468/01 P à C-472/01 P) et *Procter & Gamble/OHMI* (C-473/01 P et C-474/01 P), pendantes devant la Cour (affaires dites des «Tablettes de détergent multicolores»).

que des signes puissent être librement utilisés par tous aura inévitablement des effets plus sévères qu'un critère visant seulement à ne pas restreindre indûment la disponibilité d'autres types de signes dont la gamme est réduite.

éléments qui la composent. Pris dans sa totalité, «SAT.2» ne permet de décrire aucun des types de services en cause. En revanche, ce syntagme est une invention facile à retenir et, par conséquent, il permet de distinguer des produits en fonction de leur origine. SAT.1 cite à l'appui de ses conclusions l'arrêt concernant la marque Baby-dry²¹ dont il déduit qu'un terme innovant et non descriptif permet de distinguer un produit ou un service.

Approche d'une appréciation d'ensemble de la marque

Arguments des parties

29. SAT.1 soutient que le Tribunal aurait dû examiner si le syntagme «SAT.2» permettait au public pertinent de distinguer les services offerts de ceux provenant d'une autre entreprise. Il est sans importance, à cet égard, que «SAT» soit une abréviation usuelle de «satellite» et que «.» et «2» soient communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des services concernés. Le fait qu'un élément puisse avoir un tel usage est un critère qui intéresse non le point b), mais bien le point c) ou e) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire. L'article 7, paragraphe 1, sous b), ne constitue pas une catégorie résiduelle de motifs de refus concernant des signes qui ne sont pas *exclusivement* descriptifs.

30. Ce qui importe, d'ailleurs, c'est la perception générale du consommateur qui n'analyse pas une marque en dégageant les

31. L'Office, pour sa part, relève que le syntagme «SAT.2» dans sa totalité n'est pas descriptif et ne pourrait pas être refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement, mais que, d'après les constatations de fait effectuées par le Tribunal, qui ne peuvent pas être remises en cause en appel, il comprend un élément «SAT», qui est descriptif (et donc non distinctif), et un élément «2», qui n'est ni descriptif ni distinctif (sans qu'il soit besoin de tenir compte de l'élément «.»). Toute marque doit certainement être appréciée dans l'ensemble de ses composants et ce qui importe, c'est de savoir si elle permet de distinguer des produits en fonction de leur origine. Toutefois, le simple ajout d'un élément non distinctif à un élément descriptif ne peut pas avoir pour effet de créer une marque distinctive dans sa totalité, à moins que la manière de leur combinaison n'aboutisse à un résultat qui constitue davantage que la somme des éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

21 — Arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251, points 40, et 42 à 45).

32. La suggestion faite par SAT.1 que tout signe non descriptif doit se voir reconnaître un potentiel distinctif est illogique et inexacte. Un tel raisonnement priverait l'article 7, paragraphe 1, sous b), de toute portée propre. Il est tout aussi inexact d'affirmer que l'article 7, paragraphe 1, sous c), vise une sous-catégorie des situations tombant sous le coup de la précédente disposition. L'arrêt Procter & Gamble/OHMI n'est d'aucune utilité à SAT.1, dans la mesure où il concerne le caractère descriptif d'une juxtaposition inventive et inhabituelle dans sa structure de deux éléments descriptifs, et non le caractère distinctif de l'ajout d'un élément non distinctif à un élément descriptif. En tout état de cause, il n'est pas possible de satisfaire au critère faisant appel à «tout écart perceptible»²² par l'ajout d'un élément aussi banal qu'un chiffre ou, pour donner un autre exemple, un mot en caractères italiques.

34. Le Tribunal a ensuite considéré, aux points 41 à 47, que l'élément «SAT» désignait «une caractéristique de la plupart des services concernés qui est susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent, à savoir leur qualité consistant à être liés à la diffusion par satellite», et qu'il était, par conséquent, «dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces services», tandis que les éléments «2» et «.» étaient communément utilisés dans le commerce pour la présentation des services concernés et, partant, dépourvus de caractère distinctif par rapport à ceux-ci.

35. Il a poursuivi en déclarant, aux points 49 et 50, que:

«[...] le fait qu'une marque complexe ne soit composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif permet de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est également susceptible d'être communément utilisée, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés. Une telle conclusion ne saurait être infirmée que dans l'hypothèse où des indices concrets, tels que, notamment, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiqueraient que la marque complexe représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée.

Appréciation

33. Le Tribunal a déclaré, au point 39 de l'arrêt attaqué, que, «[s]'agissant d'une marque complexe, il convient, aux fins de l'appréciation de son caractère distinctif, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n'est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments dont la marque est composée».

Or, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe de tels indices. [...] Dans ce contexte, est

²² — Arrêt du 20 septembre 2001, précité, point 37.

dépourvu de pertinence l'argument de la requérante selon lequel la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dotée d'un élément de fantaisie».

36. Le Tribunal a alors conclu que «SAT.2» était dépourvue de caractère distinctif par rapport à ceux des services concernés qui étaient «liés à la diffusion par satellite».

37. SAT.1 conteste essentiellement deux aspects de ce raisonnement, à savoir l'appréciation portée sur les éléments «SAT» et «2», et l'analyse de la marque dans tous ses composants.

38. Lorsqu'on considère ces critiques, il faut garder à l'esprit que le Tribunal ne s'est pas trompé en énonçant que l'appréciation sous l'angle de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire devait porter sur la marque dans son ensemble. Il est constant que, en général, les marques doivent être appréciées en fonction de la perception d'ensemble qu'en a le consommateur concerné, étant donné que celui-ci, bien que réputé normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé, «perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails»²³.

23 — Voir notamment, dans le contexte de différents types d'appréciations, arrêts du 11 novembre 1997, *SABEL* (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23); du 20 septembre 2001, *Procter & Gamble*, précité, point 40, et du 20 mars 2003, *LTJ Diffusion* (C-291/00, Rec. p. I-2799, point 52).

39. Il peut néanmoins s'avérer utile, à un stade intermédiaire de l'appréciation globale, d'examiner chacun des composants de la marque et l'on ne peut pas reprocher au Tribunal de l'avoir fait.

40. En ce qui concerne l'examen de l'élément «SAT», il nous paraît correct de conclure de la circonstance que cet élément est descriptif des services liés à la diffusion par satellite que ledit élément est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux mêmes produits. Si les points b) et c) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire constituent des motifs distincts de refus d'enregistrement, il n'existe pas moins un certain chevauchement en ce qui concerne les situations qu'ils visent, et il est probable qu'un terme susceptible d'être utilisé dans le commerce pour désigner des caractéristiques d'un produit n'aura pas de caractère distinctif au regard de ce produit²⁴. Une telle conclusion est manifestement correcte en l'espèce.

41. Quant à l'examen de l'élément «2», la critique formulée par SAT.1 est, à notre avis, plus convaincante. Celui-ci soutient que, en affirmant que «les chiffres en général et le chiffre '2' en particulier sont communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des services concernés» et qu'ils sont,

24 — Voir, notamment, arrêt du 12 février 2004, *Campina Melkunie* (C-265/00, Rec. p. I-1699, points 18 et 19).

par conséquent, dépourvus de caractère distinctif à cet égard²⁵, le Tribunal a introduit un nouveau critère qui ne figure pas à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.

42. Il nous paraît, en effet, que la conclusion du Tribunal est erronée. S'il est très probable qu'un élément descriptif communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation de produits ou de services sera également dépourvu de caractère distinctif, un tel raisonnement ne peut pas être étendu automatiquement à des éléments non descriptifs. Les chiffres, en particulier, sont d'usage courant dans une grande variété de contextes — formulaires administratifs, cannes de golf et lignes d'autobus, pour ne citer que trois exemples — afin de distinguer des catégories de biens, de produits ou de services²⁶ et c'est, apparemment, une fonction qu'ils remplissent bien. Il n'existe aucune raison intrinsèque pour laquelle les chiffres — qui sont expressément mentionnés dans la liste de l'article 4 du règlement sur la marque communautaire — ne devraient pas distinguer également les produits de différents fournisseurs. Or, l'approche adoptée par le Tribunal semble souder ensemble le critère du caractère distinctif visé au point b) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement et celui du caractère descriptif visé au point c).

43. Enfin, et il s'agit du point le plus important, la nature de chaque composant n'est, en tout état de cause, qu'un facteur dont il faut tenir compte dans l'appréciation de l'ensemble. Si l'on devait considérer que chaque lettre de l'alphabet, prise individuellement, est dépourvue de caractère distinctif²⁷, il serait absurde d'en tirer une quelconque conclusion quant au caractère distinctif d'une marque verbale qui est nécessairement constituée de lettres.

44. Le fait qu'une marque soit exclusivement composée d'éléments qui, pris individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés ne peut donc pas, par le fait même, faire naître une présomption d'absence de caractère distinctif de la marque considérée dans son ensemble, qui ne pourrait être renversée qu'à l'aide d'un facteur additionnel, tel qu'une forme particulière de combinaison des éléments, et qui, si la présence d'un tel facteur n'était pas établie, rendrait inutile toute analyse de la marque dans son ensemble.

45. Au contraire, étant donné que la marque considérée comme un tout peut ou peut ne pas représenter «davantage que la somme des éléments dont elle est composée», il est toujours nécessaire d'effectuer une analyse séparée de l'ensemble. Or, le Tribunal ne

25 — Point 46 de l'arrêt attaqué.

26 — Il s'agit de cas où un nombre est utilisé à des fins d'identification, et non pour indiquer la taille du produit, par exemple, auquel cas il a un caractère clairement descriptif.

27 — Voir, cependant, Cornish, W., et Llewelyn, D., *Intellectual Property*, 5^e édition, 2003, points 17 à 32, p. 663, et la jurisprudence citée.

s'est pas livré à une telle analyse aux points 49 et 50 de l'arrêt attaqué.

46. Nous sommes donc d'avis que le Tribunal de première instance s'est trompé dans son application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, premièrement, en concluant que les chiffres en général et le chiffre «2» en particulier sont communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des services concernés et qu'ils sont dépourvus de caractère distinctif à cet égard, et deuxièmement, en n'examinant pas le caractère distinctif de la marque «SAT.2» dans l'ensemble de ses composants et en écartant comme dénué de pertinence l'argument de SAT.1 que la marque considérée dans son ensemble est dotée d'un élément de fantaisie.

Moyen subsidiaire du pourvoi: violation du principe de non-discrimination

Arguments des parties

47. SAT.1 fait valoir que le raisonnement du Tribunal à ce propos aurait été pertinent en présence de décisions individuelles irréconciliables, mais qu'il ne l'est pas dans une hypothèse où l'Office, ainsi que SAT.1 l'a fait valoir en première instance et pendant la

procédure d'enregistrement, a suivi par le passé une pratique administrative générale constante et clairement identifiable, comparable à ses propres directives en matière d'examen des demandes d'enregistrement. Ainsi, on peut citer parmi les marques admises par l'Office dans le domaine des télécommunications «T-SAT», «One Tel», «One.Tel» et «MEDIA 4».

48. L'Office rétorque que le moyen est tiré de la violation alléguée du principe de l'égalité de traitement par l'Office et non par le Tribunal, ce qui signifie que SAT.1 cherche à amener la Cour à réexaminer la demande, dirigée contre la pratique administrative de l'Office, qu'elle avait formulée en première instance. Or, un tel réexamen ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi.

Appréciation

49. Dans la mesure où nous sommes parvenu à la conclusion que le moyen principal devait être accueilli, nous ne consacrerons que quelques mots au moyen subsidiaire.

50. Premièrement, il nous paraît évident que le pourvoi, en ce moyen, reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans son examen de la demande initiale de

SAT.1 concernant la discrimination que l'Office lui a fait subir. En rejetant cette demande, selon SAT.1, le Tribunal a appliqué un raisonnement juridique qui eût été adéquat s'il s'était agi de comparer des cas particuliers, mais qui ne convenait pas à une comparaison entre une décision individuelle et une pratique administrative constante. Le pourvoi est donc recevable en ce moyen.

51. Deuxièmement, l'approche adoptée par le Tribunal semble, en principe, inattaquable. Si l'Office s'est trompé dans une décision antérieure, celle-ci ne peut pas être invoquée au soutien d'une demande d'annulation d'une décision ultérieure correcte — nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui²⁸. Lorsque c'est la situation inverse qui se produit — ce qui est le cas, selon nous —, la seconde décision doit, de toute façon, être annulée et le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est inopérant.

52. Troisièmement, ce raisonnement repose notamment sur la prémisse que les décisions concernant l'enregistrement d'une marque que les chambres de recours sont amenées à prendre relèvent de la compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, si le pouvoir d'appréciation est effectivement limité, la détermination du caractère distinctif d'une marque est, même dans le cadre d'une application correcte du

droit, inévitablement subjective dans une certaine mesure. Dans ce contexte, il semble particulièrement important de maintenir une approche cohérente. Ainsi, selon les termes des directives édictées par l'Office²⁹, «[l]e processus décisionnel doit [...] être cohérent de manière à garantir une égalité de traitement entre tous les demandeurs. Les examinateurs doivent se tenir informés des décisions prises par leurs collègues et particulièrement de celles rendues par les Chambres de recours, le Tribunal de première instance et la Cour de justice des Communautés européennes».

Fond du recours en première instance

53. La seule question qui reste à résoudre est celle de savoir si la marque «SAT.2» dans son ensemble est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire en ce qui concerne les services liés à la diffusion par satellite.

54. En vertu de l'article 61 du protocole sur le statut de la Cour de justice, cette question peut être tranchée par la Cour, si l'affaire est en état d'être jugée, ou l'affaire peut être renvoyée devant le Tribunal pour qu'il

29 — Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 26 mars 1996 (JO OHMI 9/96, p. 1327, point 2.2).

28 — Point 61 de l'arrêt attaqué.

statue. En l'occurrence, la question a été suffisamment débattue et il serait contraire à l'économie de procédure de renvoyer la cause devant le Tribunal. En effet, compte tenu des considérations qui précèdent, l'analyse ne demande que peu de développements complémentaires.

55. «SAT.2» est une marque complexe dont le format est très commun dans le secteur de la télé- ou de la radiodiffusion. Dans la longue liste d'exemples comparables dans divers pays européens, on peut citer, par exemple, «BBC 1», «Kanaal 2», «MTV 3», «TV4», «Tele 5», «M6», «RTL 7», etc. Dans certains cas, l'élément non numérique présente en soi un caractère distinctif; dans d'autres, cet élément est descriptif, à l'instar de l'élément «SAT» que le Tribunal a considéré comme descriptif au regard des services de diffusion par satellite, et, partant, peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif à cet égard.

56. Toutefois, la présence d'un élément numérique a clairement pour objectif d'assurer le caractère distinctif de la marque. Le fait même de l'usage commercial de ces signes pour désigner des chaînes de télévision et des produits dérivés nous paraît une preuve suffisante du succès d'une telle approche. Si de tels signes ne permettaient pas au consommateur moyen de distinguer les programmes télévisés et les produits dérivés, ainsi que leur origine, ils ne seraient pas utilisés, compte tenu, en particulier, de la nécessité impérieuse de fidéliser le marché

suscitée par la nécessité d'accroître les revenus de la publicité et l'audience³⁰.

57. L'objectif de «ne pas restreindre indûment» la disponibilité de certains signes, que poursuit l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, n'apparaît pas davantage pertinent ici. Lorsqu'une marque est constituée d'un élément numérique et d'un autre non numérique, ce dernier élément peut être descriptif ou non: quoi qu'il en soit, le choix n'est pas particulièrement restreint. Pour être réaliste, il existe évidemment certaines limites d'ordre pratique à la gamme de numéros pouvant être utilisés, mais cette gamme n'en est pas moins étendue. Quand les deux catégories d'éléments sont jointes l'une à l'autre, on obtient un nombre très élevé de combinaisons distinctes et distinctives. Si les consommateurs sont à même d'identifier, par exemple, une chaîne de télédiffusion par satellite grâce à un signe tel que «SAT.2», ils sont parfaitement capables de distinguer ce signe d'autres syntagmes combinant des lettres et des chiffres différents que d'autres entreprises de télé- ou de radiodiffusion pourraient souhaiter enregistrer en tant que marques³¹.

30 — À titre de comparaison, on pourrait citer, dans un domaine tout différent, «Pastis 51» et «VAT 69» [Ndt: «CUVE 69»] comme exemples de marques tout à fait distinctives comprenant un élément descriptif et un élément distinctif numérique.

31 — Il faut rappeler que la question soulevée ici concerne l'un des motifs absolus de refus de l'article 7 du règlement sur la marque communautaire. Dans ce contexte, des considérations qui seraient pertinentes dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une action en contrefaçon, fondée sur un motif relatif de refus tel que l'existence d'une marque antérieure similaire pour des produits semblables, ne le sont pas nécessairement ici.

58. Par conséquent, nous considérons que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu'elle a décidé que le syntagme «SAT.2», considéré dans son ensemble, était dépourvu de caractère distinctif au regard des services concernés.

Conclusion

59. Nous proposons dès lors à la Cour de:

- annuler l'arrêt rendu le 2 juillet 2002 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire SAT.1/OHMI (SAT.2) (T-323/00) dans la mesure où le Tribunal y a rejeté la demande au motif que l'enregistrement du syntagme «SAT.2» en tant que marque communautaire destinée à des services liés à la diffusion par satellite était prohibé par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire;
- annuler la décision R 312/1999-2 de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle n'a pas déjà été annulée par l'arrêt SAT.1/OHMI (SAT.2), et
- condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens afférents aux deux instances.