



Cour de justice de l'Union européenne  
**COMMUNIQUE DE PRESSE n° 116/18**

Luxembourg, le 25 juillet 2018

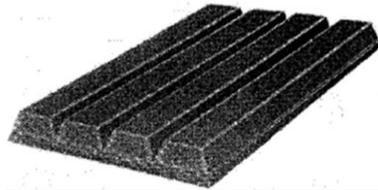
Arrêt dans les affaires jointes C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd, et EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd/EUIPO et C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd

Presse et Information

**L'EUIPO doit réexaminer si la forme tridimensionnelle correspondant au produit « Kit Kat 4 barres » peut être maintenue comme marque de l'Union**

*La Cour rejette les pourvois formés par Nestlé, l'EUIPO et Mondelez*

En 2002, la société Nestlé a demandé à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) <sup>1</sup> d'enregistrer comme marque de l'Union le signe tridimensionnel suivant, qui correspond au produit « Kit Kat 4 barres » qu'elle commercialise :



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

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

Par son arrêt du 15 décembre 2016 <sup>2</sup>, le Tribunal a annulé la décision de l'EUIPO. Il a considéré que l'EUIPO avait commis une erreur en concluant que la marque litigieuse avait acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'Union, alors que pareille acquisition n'avait été prouvée que pour une partie seulement du territoire de l'Union.

Bien qu'il ait été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage dans 10 pays (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni), le Tribunal a considéré que l'EUIPO ne pouvait valablement conclure son examen sans se prononcer sur la perception que le public pertinent avait de la marque dans notamment 4 autres États membres (Belgique, Irlande, Grèce et Portugal) et sans analyser les éléments de preuve apportés pour ces États membres.

Nestlé, Mondelez et l'EUIPO ont introduit un pourvoi devant la Cour de justice à l'encontre de l'arrêt du Tribunal.

<sup>1</sup> À l'époque, l'Office s'appelait encore Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

<sup>2</sup> Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#), voir CP n°[138/16](#)).

Mondelez reproche au Tribunal d'avoir conclu, à tort, que la marque litigieuse a acquis un caractère distinctif par l'usage au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Nestlé et l'EUIPO soutiennent que le Tribunal a jugé à tort que le titulaire d'une marque de l'Union doit démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage dans chacun des États membres pris séparément. Ils considèrent que cette interprétation du Tribunal est incompatible avec le caractère unitaire de la marque de l'Union et l'existence même d'un marché unique.

Dans son arrêt d'aujourd'hui, la Cour juge tout d'abord que **le pourvoi formé par Mondelez doit être rejeté comme irrecevable** puisqu'il ne vise pas l'annulation du dispositif de l'arrêt attaqué, mais tend uniquement à obtenir la modification de certains motifs de cet arrêt.

Ensuite, la Cour examine les pourvois de Nestlé et de l'EUIPO.

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut être enregistré en tant que marque de l'Union que si la preuve est rapportée qu'il a acquis un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle il n'avait pas auparavant un tel caractère. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre. La Cour considère ainsi qu'il ne suffit pas, pour obtenir l'enregistrement d'une telle marque, de prouver que celle-ci a acquis un caractère distinctif par l'usage dans une partie significative de l'Union. À cet égard, la Cour souligne qu'il y a lieu de distinguer les faits qui doivent être prouvés, à savoir l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage par un signe dépourvu d'un tel caractère distinctif, des moyens de preuve susceptibles de démontrer ces faits.

La Cour note que le règlement n'impose pas d'établir par des preuves distinctes l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans chaque État membre pris individuellement.

La Cour constate qu'il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres en particulier du point de vue de leurs stratégies de marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché national. Dans ce cas, les éléments de preuve de l'usage d'un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés.

La Cour conclut que, **même s'il n'est pas nécessaire, aux fins de l'enregistrement d'une marque dépourvue autrefois de caractère distinctif, que la preuve de l'acquisition par cette marque d'un caractère distinctif par l'usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l'ensemble des États membres de l'Union dans lesquels cette marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.**

La Cour confirme donc l'arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a jugé que l'acquisition d'un caractère distinctif d'une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque doit être démontrée dans l'ensemble de l'Union et non pas seulement dans une partie substantielle du territoire de l'Union, de sorte que, bien qu'une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les États membres ou pour des groupes d'États membres, il n'est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve qui ne couvriraient pas une partie de l'Union, même consistant en un seul État membre.

**Il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision de l'EUIPO qui avait conclu à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque en cause sans se prononcer sur l'acquisition, par cette marque, d'un tel caractère en Belgique, en Irlande, en Grèce et au Portugal.**

Sur la base de ces éléments, la Cour rejette les pourvois de Nestlé et de l'EUIPO.

---

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

**RAPPEL** : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

---

*Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.*

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

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

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.