



## **Selon l'avocat général Szpunar, une marque qui combine couleur et forme peut être refusée ou annulée pour les motifs prévus par le droit de l'Union sur les marques**

*L'analyse doit porter exclusivement sur la valeur intrinsèque de la forme et ne doit pas tenir compte de l'attrait exercé par le produit découlant de la réputation de cette marque ou de son titulaire*

M. Christian Louboutin est un styliste qui crée notamment des chaussures à talons hauts pour femmes. Ces chaussures ont pour particularité d'avoir la semelle extérieure systématiquement revêtue de la couleur rouge. En 2010, M. Louboutin et sa société ont enregistré cette marque au Benelux pour la classe « chaussures », puis, à compter de 2013, pour la classe « chaussures à talons hauts ». Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18 1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ». Elle est reproduite comme suit :



La société Van Haren exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures. En 2012, elle a vendu des chaussures à talons hauts pour femmes, dont la semelle était revêtue de la couleur rouge. M. Louboutin et sa société ont saisi les juridictions néerlandaises afin de faire constater que Van Haren s'était rendue coupable d'une contrefaçon. Van Haren affirme que la marque en question est nulle. En effet, la directive de l'Union sur les marques énumère plusieurs motifs de nullité ou de refus à l'enregistrement, notamment en ce qui concerne les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit<sup>1</sup>. Le *rechtbank Den Haag* (tribunal de La Haye, Pays-Bas) a décidé d'interroger la Cour de justice à cet égard. Il considère que la marque en cause est indissociablement liée à une semelle de chaussure et que, selon la directive, la notion de « forme » ne serait pas forcément limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d'un produit (telles que les contours, la dimension et le volume), mais engloberait également les couleurs.

Dans ses conclusions complémentaires faisant suite à la réouverture de la procédure orale<sup>2</sup>, **l'avocat général Maciej Szpunar maintient sa position : un signe qui combine la couleur et la**

<sup>1</sup> Article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

<sup>2</sup> Le 28 février 2017, la Cour de justice a décidé de renvoyer cette affaire devant la neuvième chambre. Une audience a eu lieu le 6 avril 2017. Le 22 juin 2017, l'avocat général a présenté ses premières conclusions. La neuvième chambre a décidé, le 13 septembre 2017, en application de l'article 60, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, de renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation de jugement plus importante. Par la suite, la

**forme est susceptible d'être frappé par l'interdiction visée dans la directive sur les marques.** Par conséquent, il propose à la Cour de répondre que les motifs de refus ou de nullité d'une marque sont susceptibles de s'appliquer à un signe constitué par la forme du produit, qui revendique la protection pour une couleur déterminée.

Dans ses premières conclusions, l'avocat général avait constaté que la marque en question devait être assimilée à un signe constitué par la forme du produit et qui revendique la protection pour une couleur en relation avec cette forme, plutôt qu'à une marque constituée par une couleur en elle-même. Il confirme ce point de vue, étant donné qu'il s'agit non pas d'une forme pleinement abstraite ou d'une forme dont l'importance est négligeable, mais toujours d'une forme de semelle. De plus, il doute que la couleur rouge puisse remplir la fonction essentielle de la marque et identifier son titulaire lorsque cette couleur est utilisée en dehors de son contexte propre, c'est-à-dire indépendamment de la forme de la semelle.

Toutefois, l'avocat général rappelle, comme il l'avait déjà signalé dans ses premières conclusions, que la qualification de la marque constitue une appréciation factuelle qui incombe au tribunal néerlandais. Il en va de même pour la question de savoir si la couleur rouge de la semelle donne une valeur substantielle au produit. Il lui semble que la position du tribunal néerlandais est claire sur ce point et que celui-ci part de la prémisse selon laquelle il faut répondre par l'affirmative à cette question.

L'avocat général considère que l'introduction de la notion de « marque de position » dans le droit de l'Union<sup>3</sup> n'est pas susceptible de nuancer ses considérations sur l'applicabilité du motif de nullité ou de refus à l'enregistrement, prévu dans la directive de l'Union sur les marques, à un signe tel que celui en cause<sup>4</sup>.

Dans la même veine, l'avocat général examine la portée de la nouvelle directive sur les marques, dont la date limite de transposition est prévue pour le 14 janvier 2019<sup>5</sup>. Il estime à cet égard que la logique de certaines dispositions de la nouvelle directive – c'est-à-dire un renforcement du monopole du titulaire de la marque et une restriction des droits des tiers – pourrait difficilement être appliquée eu égard aux motifs de refus ou de nullité.

L'avocat général estime également que la référence à la perception du public en tant que facteur qui, parmi d'autres, détermine les caractéristiques donnant une valeur substantielle au produit plaide en faveur de l'applicabilité du motif de nullité ou de refus<sup>6</sup> aux signes constitués par la forme du produit et revendiquant la protection pour une couleur en relation avec cette forme. En réalité, ce qui compte dans la perception du public, ce n'est pas la distinction entre des marques de forme, de couleur ou de position, mais l'identification de l'origine du produit fondée sur l'impression d'ensemble d'un signe.

Quant à la qualification de la marque, l'avocat général note qu'il convient d'apprécier si l'enregistrement ne contreviendrait pas à l'intérêt général de ne pas restreindre indûment la disponibilité des caractéristiques représentées par ce signe pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du même type.

Enfin, l'avocat général rappelle que, comme il l'avait évoqué dans ses premières conclusions, son **analyse porte exclusivement sur la valeur intrinsèque de la forme et ne doit pas tenir compte de l'attrait exercé par le produit découlant de la réputation de cette marque ou de son titulaire.**

---

Cour a réattribué l'affaire à la grande chambre. Par son [ordonnance](#) du 12 octobre 2017, la Cour a décidé de rouvrir la procédure orale et a invité les intéressés à participer à une nouvelle audience qui s'est tenue le 14 novembre 2017.

<sup>3</sup> Article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission, du 18 mai 2017, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 205, p. 39).

<sup>4</sup> Article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

<sup>5</sup> Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

<sup>6</sup> Article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

---

**RAPPEL:** Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.

**RAPPEL:** Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

---

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

Le [texte intégral](#) des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.

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

Des images de la lecture des conclusions sont disponibles sur « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.