



Luxembourg, le 19 avril 2018

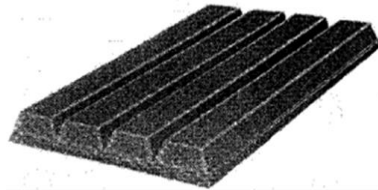
Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd, et EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd/EUIPO et C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings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

Presse et Information

Selon l'avocat général Wathelet l'EUIPO doit réexaminer si la forme tridimensionnelle correspondant au produit « Kit Kat 4 barres » peut être maintenue comme marque de l'Union européenne

Il propose à la Cour de justice de rejeter les pourvois formés par Nestlé, l'EUIPO et Mondelez tout en soulignant que Nestlé n'a pas apporté des preuves suffisantes pour démontrer que sa marque ait acquis un caractère distinctif

En 2002, la société Nestlé a demandé à l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle)¹ 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 2016², le Tribunal de l'Union européenne 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 quatre autres États membres (Belgique, Irlande, Grèce et Portugal) et sans analyser les éléments de preuve apportés pour ces États membres.

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

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

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

Mondelez reproche au Tribunal d'avoir conclu 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'EU IPO 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 ses conclusions d'aujourd'hui, l'avocat général Melchior Wathelet considère tout d'abord que **le pourvoi formé par Mondelez est manifestement irrecevable et doit être rejeté.**

À cet égard, l'avocat général rappelle que, selon le statut de la Cour, un pourvoi peut être formé par « toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions ». Toutefois, l'avocat général note que, selon la jurisprudence de la Cour, une partie qui demande au Tribunal d'annuler un acte de l'Union n'est pas considérée comme ayant succombé – même partiellement – lorsque le Tribunal fait droit à sa demande.

L'avocat général relève que, par son arrêt, le Tribunal a annulé la décision litigieuse de l'EU IPO. Comme l'a expliqué l'EU IPO lors de l'audience, cette annulation implique qu'en l'absence d'un pourvoi et vu le raisonnement et le dispositif de l'arrêt du Tribunal, l'EU IPO aurait été tenu de déclarer la nullité de la marque litigieuse, cette déclaration étant l'objectif de l'action en nullité de Mondelez. Par conséquent, Mondelez ne peut pas être considérée comme ayant partiellement ou totalement succombé devant le Tribunal. De plus, contrairement à ce qu'impose le règlement de procédure de la Cour, le pourvoi de Mondelez tend non pas à l'annulation, totale ou partielle, du dispositif de l'arrêt attaqué, mais à l'annulation de certains motifs de cet arrêt.

Ensuite, l'avocat général examine les pourvois de Nestlé et de l'EU IPO.

En premier lieu, l'avocat général rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle il serait excessif d'exiger que la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. Toutefois, il relève que cela n'implique pas que le demandeur de l'enregistrement d'une marque puisse laisser de côté des régions et des marchés entiers. L'existence du marché unique à l'intérieur de l'Union n'implique pas l'inexistence des marchés nationaux ou régionaux.

Selon l'avocat général, il faut tenir compte de l'importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive, afin d'assurer que les preuves à partir desquelles l'extrapolation est faite pour l'ensemble de l'Union concernent un échantillon quantitativement et géographiquement représentatif.

À cet égard, l'avocat général considère que les preuves apportées pour certains marchés nationaux pourraient suffire pour couvrir d'autres marchés pour lesquels des preuves (quantitativement suffisantes) n'ont pas été apportées. Cela n'implique pas que l'absence de preuves concernant l'acquisition du caractère distinctif dans un seul État membre suffirait pour exclure l'acquisition du caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union. En revanche, une marque ne revêt pas un caractère unitaire et ne peut donc pas être enregistrée comme marque de l'Union si le public pertinent d'une partie de l'Union ne la perçoit pas comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services couverts par celle-ci.

L'avocat général relève qu'en l'espèce, alors que Nestlé a apporté des preuves pour la majorité des États membres de l'époque concernée (à la seule exception du Luxembourg), il ressort clairement de l'arrêt du Tribunal que les informations apportées pour la Belgique, l'Irlande, la

Grèce et le Portugal n'étaient pas suffisantes pour établir que le public pertinent de ces pays identifiait Nestlé comme l'origine commerciale du produit couvert par la marque litigieuse.

En outre, bien que le Tribunal aurait dû, en principe, examiner si l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans ces cinq États membres pouvait être extrapolée sur la base des preuves apportées pour les autres marchés nationaux ou régionaux, **l'avocat général note que Nestlé a confirmé, lors de l'audience, qu'elle n'avait pas versé au dossier des éléments visant à établir que les preuves apportées pour les marchés danois, allemand, espagnol, français, italien, néerlandais, autrichien, finlandais, suédois et britannique valaient également pour les marchés belge, irlandais, grec, luxembourgeois et portugais ou pouvaient servir de base pour extrapoler l'acquisition, par la marque litigieuse, d'un caractère distinctif par l'usage dans ces cinq pays.** En l'absence de preuves de cet ordre, l'avocat général conclut que le Tribunal ne pouvait qu'annuler la décision de l'EU IPO, ce qu'il a fait.

Partant, l'avocat général propose à la Cour de rejeter les pourvois formés par Nestlé et l'EU IPO.

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 : 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 : 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](#) des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.

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