

ARRÊT DE LA COUR

18 juin 2002 *

Dans l'affaire C-299/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Koninklijke Philips Electronics NV

et

Remington Consumer Products Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, paragraphes 1 et 3, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous b), de la 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),

* Langue de procédure: l'anglais.

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, M^{mes} F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M^{me} D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Koninklijke Philips Electronics NV, par MM. H. Carr et D. Anderson, QC, ainsi que par M. W. A. Hoyng, professeur, mandatés initialement par Eversheds Solicitors, puis par Allen & Overy, solicitors,
- pour Remington Consumer Products Ltd, par Lochners Technology Solicitors, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^{me} R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M^{me} S. Moore, barrister,
- pour le gouvernement français, par M^{mes} K. Rispal-Bellanger et A. Maitrepierre, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M^{me} K. Banks, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Koninklijke Philips Electronics NV, représentée par MM. H. Carr et W. A. Hoyng, de Remington Consumer Products Ltd, représentée par MM. S. Thorley et R. Wyand, QC, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M^{me} R. Magrill, assistée de M. D. Alexander, barrister, et de la Commission, représentée par M^{me} K. Banks, à l'audience du 29 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par ordonnance du 5 mai 1999, parvenue à la Cour le 9 août suivant, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en vertu de l'article 234 CE, sept questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 3, paragraphes 1 et 3, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous b), de la 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, ci-après la «directive»).
- 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après «Philips») à la société Remington Consumer Products Ltd (ci-après «Remington») au sujet d'une action en contrefaçon d'une marque que Philips avait fait enregistrer, en vertu de l'usage, en application de la Trade Marks Act 1938 (loi sur les marques de 1938).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

- 3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

- 4 Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celle-ci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques.

- 5 L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«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 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.»

6 L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
- 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:

— par la forme imposée par la nature même du produit,

- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[...]

3. 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 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

[...]»

7 L'article 5, paragraphe 1, qui concerne les droits conférés par la marque, énonce:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) 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 couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque».

8 L'article 6 de la directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», est libellé comme suit:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

[...]»

La réglementation nationale

- 9 L'enregistrement des marques au Royaume-Uni était régi par la Trade Marks Act 1938. Cette loi a été abrogée et remplacée par la Trade Marks Act 1994 (loi sur les marques de 1994), qui met en œuvre la directive et qui comporte certaines dispositions nouvelles relatives aux marques enregistrées.

- 10 Les marques enregistrées au titre de la Trade Marks Act 1938 peuvent, en vertu de l'annexe 3 de la Trade Marks Act 1994, être considérées comme produisant des effets identiques à ceux qu'elles auraient si elles avaient été enregistrées au titre de celle-ci.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 11 En 1966, Philips a créé un nouveau type de rasoir électrique doté de trois têtes rotatives. En 1985, elle a déposé une marque consistant dans la représentation graphique de la forme et de la configuration de la face supérieure d'un tel rasoir, composée de trois têtes circulaires à lames rotatives, disposées dans un triangle équilatéral. Cette marque a été enregistrée, en vertu de l'usage, en application de la Trade Marks Act 1938.

- 12 Remington, une société concurrente, a commencé à fabriquer et à commercialiser au Royaume-Uni, en 1995, le rasoir DT 55, doté de trois têtes rotatives formant un triangle équilatéral, selon une configuration semblable à celle utilisée par Philips.
- 13 Cette dernière a donc introduit une action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de Remington. Par demande reconventionnelle, celle-ci a sollicité l'annulation de la marque enregistrée par Philips.
- 14 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni), a fait droit à la demande reconventionnelle et a ordonné l'annulation de l'enregistrement de la marque de Philips au motif que le signe dont se prévalait cette dernière était impropre à distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises et était dépourvu de caractère distinctif. Selon ladite juridiction, la marque litigieuse consistait exclusivement en un signe servant dans le commerce à indiquer la destination du produit ainsi qu'en une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et donnant une valeur substantielle au produit. Elle ajoutait que, même si la marque avait été valide, il n'y aurait pas eu de contrefaçon.
- 15 Philips a interjeté appel devant la Court of Appeal contre cette décision de la High Court.
- 16 Les parties ayant soulevé des questions relatives à l'interprétation de la directive, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Existe-t-il une catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la directive 89/104/CEE du

Conseil [...] et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive (parce que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises)?

- 2) La forme (ou une partie de la forme) d'un produit (à savoir le produit en considération duquel le signe est enregistré) n'est-elle propre à distinguer ce produit aux fins de l'article 2 que si elle comporte quelque addition arbitraire (consistant en une décoration sans but fonctionnel)?

- 3) Quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme (ou dans une partie de la forme) de ces produits et n'incluant aucune addition arbitraire suffit-il à conférer au signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des commerçants et du public concernés
 - a) associent cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise;

 - b) croient, en l'absence de mention contraire, que les produits ayant cette forme proviennent de cet opérateur?

- 4) a) Peut-on écarter la restriction contenue dans les termes 'constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un

résultat technique', figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, en démontrant qu'il existe d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique ou

b) la forme est-elle insusceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition, s'il est démontré que les caractéristiques essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique ou

c) existe-t-il un autre critère — et, si oui, lequel — approprié pour déterminer si la restriction s'applique?

5) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'applique aux '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... du produit ou du service.' L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive s'applique à l'usage par un tiers d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination... du produit ou du service.' Le terme '*exclusivement*' apparaît donc à l'article 3, paragraphe 1, sous c), et est omis à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive. Si l'on interprète adéquatement la directive, cette omission signifie-t-elle que, même si une marque consistant dans la forme de produits est valablement enregistrée, il n'y a pas de contrefaçon, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), dans des circonstances

a) où l'usage de la forme des produits qui est dénoncé est et serait considéré comme une indication relative à l'espèce à laquelle appartiennent les produits concernés ou à leur destination et

b) où, en l'absence de mention contraire, une proportion substantielle des commerçants et du public concernés croit que les produits ayant cette forme proviennent du titulaire de la marque?

- 6) Le droit exclusif conféré par l'article 5, paragraphe 1, va-t-il jusqu'à permettre au titulaire d'empêcher des tiers d'user de signes identiques ou similaires dans des circonstances où cet usage n'est pas de nature à désigner la provenance ou se borne-t-il à empêcher un usage désignant, en tout ou en partie, la provenance du produit?
- 7) L'usage, présumé constituer une contrefaçon, de la forme d'un produit, qui est considérée et serait considérée comme une indication désignant l'espèce à laquelle il appartient ou sa destination, est-il, néanmoins, de nature à en indiquer la provenance si une proportion substantielle des commerçants et du public concernés croit que, en l'absence de mention contraire, les produits ayant la forme dénoncée proviennent du titulaire de la marque?»
- 17 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2001, Philips a demandé la réouverture de la procédure orale, qui a été clôturée le 23 janvier 2001 à la suite du prononcé des conclusions de M. l'avocat général, et/ou la jonction de la présente affaire avec les affaires Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) et Rado (C-55/01), dans lesquelles les demandes de décision préjudicielle présentées par le Bundesgerichtshof (Allemagne) ont été enregistrées au greffe de la Cour le 8 février 2001.
- 18 À l'appui de sa demande, Philips soutient que, avant de répondre à la juridiction de renvoi dans la présente affaire, il serait prudent de prendre en considération les opinions du Bundesgerichtshof dans les affaires mentionnées au point précédent, qui posent des questions similaires, et de donner ainsi l'occasion aux parties concernées de présenter des observations à cet égard.

- 19 Par lettres du 8 et du 16 mai 2001, Remington s'est opposée à ladite demande de réouverture et/ou de jonction.
- 20 Il convient de rappeler que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (voir arrêt du 10 février 2000, Deutsche Post, C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 30).
- 21 La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente affaire à celles mentionnées au point 17 du présent arrêt et qu'elle dispose de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour répondre aux questions posées dans l'affaire au principal.
- 22 Dès lors, il convient de rejeter la demande de Philips.

Sur la première question

- 23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande s'il existe une catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la directive et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, au motif que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

- 24 Selon Philips, par cette question, la juridiction nationale demande s'il existe une catégorie spéciale de marques, qui, même si elles ont en fait un caractère distinctif, ne sont néanmoins pas propres à distinguer en droit. Philips soutient que tel ne saurait être le cas, compte tenu du raisonnement de la Cour dans l'arrêt du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779). Sous réserve de l'exception contenue à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, si une forme a acquis un caractère distinctif, conformément au paragraphe 3 de ladite disposition, les motifs de refus ou d'annulation d'enregistrement énumérés au paragraphe 1, sous a) à d), de celle-ci ne sauraient s'appliquer et cette forme ne saurait être considérée comme n'ayant pas de caractère distinctif en droit.
- 25 Remington fait valoir qu'il existe une grande différence entre, d'une part, les signes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 de la directive, en ce sens qu'ils ne sont pas propres à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre, et donc entre ceux visés à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, et, d'autre part, les marques qui ne respectent pas les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous b) à d), de celle-ci. Alors que les premiers ne peuvent jamais être enregistrés, même si un «usage extensif» est démontré, les seconds peuvent être enregistrés, conformément au paragraphe 3 de ladite disposition, s'il est prouvé que l'usage leur a conféré un caractère distinctif.
- 26 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que, s'il est démontré qu'un signe qui, à première vue, n'a pas de caractère distinctif a néanmoins acquis un tel caractère, ce signe doit être en fait propre à distinguer les produits d'une entreprise de ceux des autres entreprises, au sens de l'article 2 de la directive. Dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, la Cour aurait relevé que la directive autorise l'enregistrement de mots purement descriptifs, qui, à première vue, ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises au sens dudit article 2, lorsque ces mots ont en fait acquis un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive et, par conséquent, un sens secondaire en tant que marque.
- 27 Le gouvernement français fait valoir que la directive n'exclut pas en soi de l'enregistrement une catégorie particulière de marques. L'article 3 de la directive

peut contribuer à exclure au cas par cas des signes de la protection par la marque, mais il ne doit pas être interprété comme excluant d'une telle protection une catégorie de signes en soi.

- 28 La Commission fait valoir qu'une marque qui a acquis un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive ne peut être exclue de l'enregistrement sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci au motif qu'elle n'est pas propre à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

Appréciation de la Cour

- 29 À cet égard, il convient d'emblée de rappeler, ainsi qu'il est précisé au dixième considérant de la directive, que l'objectif de la protection conférée par la marque est notamment de garantir la fonction d'origine de celle-ci.
- 30 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Rec. p. I-6227, points 22 et 24, et du 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28).

- 31 Cette fonction essentielle de la marque résulte également du libellé et de l'économie des diverses dispositions de la directive concernant les motifs du refus d'enregistrement.
- 32 Tout d'abord, l'article 2 de la directive prévoit que tous les signes peuvent constituer des marques à condition qu'ils soient, d'une part, susceptibles d'une représentation graphique et, d'autre part, propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
- 33 Ensuite, selon la règle prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive, sont refusées à l'enregistrement, ou susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées, respectivement les marques dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques exclusivement composées d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 45).
- 34 Enfin, l'article 3, paragraphe 3, de la directive apporte une atténuation importante à la règle prévue au paragraphe 1, sous b) à d), de cette disposition dans la mesure où un signe peut acquérir, par l'usage qui en est fait, un caractère distinctif qu'il n'avait pas initialement et peut donc être enregistré en tant que marque. C'est dans ces circonstances que le signe acquiert le caractère distinctif qui est la condition de son enregistrement (voir arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 44).
- 35 Ainsi que la Cour l'a relevé au point 46 de l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie, tout comme le caractère distinctif qui, selon l'article 3, paragraphe 1, sous b), constitue l'une des conditions générales exigées pour l'enregistrement d'une marque, que celle-ci est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises.

- 36 Certes, l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive prévoit que les signes qui ne peuvent constituer une marque sont également refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés.
- 37 Cependant, il ressort clairement du libellé de l'article 3, paragraphe 1, sous a), et de l'économie de la directive que cette disposition vise essentiellement à exclure de l'enregistrement les signes qui n'ont pas l'aptitude générale à constituer une marque et donc qui ne sont pas susceptibles d'une représentation graphique et/ou ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
- 38 Dès lors, l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive, tout comme la règle prévue au paragraphe 1, sous b) à d), de cette disposition fait obstacle à ce que soient enregistrés des signes ou des indications qui ne remplissent pas l'une des deux conditions imposées par l'article 2 de la directive, à savoir celle qui exige que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
- 39 Il s'ensuit qu'il n'existe pas une catégorie de marques ayant un caractère distinctif par leur nature ou par l'usage qui en a été fait qui ne serait pas propre à distinguer les produits ou services au sens de l'article 2 de la directive.
- 40 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question qu'il n'existe pas de catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la directive et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, au motif que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

Sur la deuxième question

- 41 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande si la forme d'un produit (à savoir le produit en considération duquel le signe est enregistré) n'est propre à distinguer ce produit aux fins de l'article 2 de la directive que si cette forme contient quelque addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel.
- 42 À cet égard, Philips fait valoir que, si, contrairement à ses observations relatives à la première question, il existe une catégorie de marques pour lesquelles il peut être démontré qu'elles ont acquis un caractère distinctif, mais ne sont néanmoins pas propres à distinguer les produits, il n'est pas approprié d'utiliser le critère de l'addition arbitraire formulé par la juridiction de renvoi pour déterminer les marques qui relèvent de cette catégorie. S'il était nécessaire de créer une catégorie spéciale de marques qui ne sont pas propres à distinguer lesdits produits, bien qu'elles aient en fait un caractère distinctif, Philips suggère de retenir un critère alternatif consistant à se demander si la marque en cause est la seule manière pratique de décrire les produits concernés.
- 43 En revanche, Remington soutient que, si la forme d'un produit ne comporte aucune addition arbitraire, il sera constitué uniquement d'une forme fonctionnelle qui ne sera pas propre à distinguer les produits fabriqués sous cette marque de produits identiques d'une autre entreprise. Dans une telle hypothèse, seule une addition arbitraire serait susceptible de remplir la fonction d'indication d'origine. En outre, Remington fait valoir que le degré du caractère descriptif est un facteur important, de sorte que plus le signe est descriptif, moins il est distinctif. En conséquence, un signe totalement descriptif ne saurait être propre à distinguer les produits et la présence d'une addition arbitraire serait nécessaire pour que le signe puisse acquérir un caractère distinctif.

- 44 À cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu'il n'est pas utile d'examiner si un signe constitué par une forme comporte quelque addition arbitraire ou décoration pour déterminer s'il est propre à distinguer les produits aux fins de l'article 2 de la directive.
- 45 Selon le gouvernement français, il ne ressort nullement des dispositions des articles 2 et 3 de la directive que la forme d'un produit ne peut être propre à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises qu'à la condition de comporter une addition arbitraire, consistant en une décoration sans but fonctionnel.
- 46 Compte tenu de ses observations relatives à la première question, la Commission propose de ne pas répondre à la deuxième question. En tout état de cause, elle relève que les articles 2 et 3, paragraphe 1, sous a), de la directive ne constituent pas un motif indépendant de refus d'enregistrement d'un signe lié à l'absence de caractère distinctif de celui-ci.

Appréciation de la Cour

- 47 Il convient, d'une part, de rappeler qu'il ressort de l'article 2 de la directive qu'est pourvue d'un caractère distinctif la marque qui permet de distinguer, selon leur origine, les produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé. À cet égard, il suffit, ainsi qu'il ressort du point 30 du présent arrêt, que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu'elle identifie ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

- 48 D'autre part, l'article 2 de la directive ne fait aucune distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles, telles que celle en cause au principal, ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
- 49 En particulier, la directive n'exige nullement que la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré doive comporter quelque addition arbitraire. Conformément à l'article 2 de la directive, la forme en question doit simplement être propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l'origine du produit.
- 50 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la deuxième question que, pour être propre à distinguer un produit aux fins de l'article 2 de la directive, la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré n'exige aucune addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel.

Sur la troisième question

- 51 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de la directive dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit, en l'absence de mention contraire, que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier.

- 52 Selon Philips, le critère de l'article 3, paragraphe 3, de la directive est satisfait lorsque, en raison d'un usage extensif d'une forme particulière, les commerçants et le public concernés sont persuadés que les produits ayant cette forme proviennent d'une entreprise déterminée. En outre, Philips considère qu'un monopole de fait, détenu pendant de nombreuses années sur des produits ayant la forme en cause, constitue une preuve importante qui corrobore l'acquisition du caractère distinctif de celle-ci. Si un opérateur souhaite fonder une demande d'enregistrement sur un caractère distinctif acquis par l'usage, un monopole de fait serait pratiquement une condition préalable à un tel enregistrement.
- 53 Remington soutient que, pour une forme qui est constituée uniquement de caractéristiques fonctionnelles, il est nécessaire d'apporter des preuves solides selon lesquelles la forme elle-même a été utilisée également comme une indication d'origine, de sorte qu'un sens secondaire suffisant pour justifier l'enregistrement a été conféré à cette forme. Lorsqu'il y a eu un monopole dans la fourniture des produits, il faudrait apporter un soin particulier pour s'assurer que l'examen des faits porte sur les éléments pertinents.
- 54 Le gouvernement du Royaume-Uni considère que toute forme qui est refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive ne saurait être protégée en vertu du paragraphe 3 de cette disposition, étant donné que ce dernier ne s'applique qu'aux signes qui seraient déclarés invalides au regard du paragraphe 1, sous b) à d), de la même disposition et non à ceux qui relèvent dudit article 3, paragraphe 1, sous e). Toutefois, en supposant que la forme ne soit pas refusée à l'enregistrement en application de cette dernière disposition, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article ne sont pas remplies lorsque l'identification par le public n'est pas due à la marque, mais résulte du monopole de fourniture des produits.
- 55 Le gouvernement français estime qu'il y a lieu de répondre par l'affirmative à la troisième question. Le caractère distinctif exigé par l'article 3, paragraphe 3, de la directive peut parfaitement se traduire par le fait que, en raison de l'usage, une

proportion substantielle des commerçants et du public concernés associe la forme du produit avec un opérateur donné, à l'exclusion de toute autre entreprise, et croit que les produits ayant cette forme proviennent de cet opérateur.

- 56 Selon la Commission, que le caractère distinctif ait été acquis dans des conditions de monopole ou d'une autre manière, les exigences de l'article 3, paragraphe 3, de la directive sont satisfaites dès lors qu'une proportion substantielle du public concerné croit que les produits portant la marque proviennent d'une entreprise déterminée.

Appréciation de la Cour

- 57 À cet égard, il convient à titre liminaire de rappeler que, si une forme est refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, dont l'interprétation fait l'objet de la quatrième question, elle ne saurait en aucun cas être enregistrée en vertu du paragraphe 3 de cette disposition.
- 58 En revanche, l'article 3, paragraphe 3, de la directive prévoit qu'une marque qui est refusée à l'enregistrement en vertu du paragraphe 1, sous b), c) et d) de cette même disposition peut acquérir, par l'usage qui en est fait, un caractère distinctif qu'elle n'avait pas initialement et peut dès lors être enregistrée en tant que marque. C'est donc par son usage que la marque acquiert le caractère distinctif qui est la condition de son enregistrement.
- 59 Le caractère distinctif d'une marque, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

- 60 Ainsi qu'il ressort du point 51 de l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.
- 61 La Cour a également jugé que, si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie (arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 52).
- 62 Toutefois, il y a lieu de relever tout d'abord, s'agissant des circonstances dans lesquelles la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive peut être regardée comme satisfaite, que la Cour a précisé que de telles circonstances ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 52).
- 63 Ensuite, il y a lieu d'apprécier le caractère distinctif du signe consistant dans la forme d'un produit, même celui acquis par l'usage qui en a été fait, en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, *Gut Springenheide et Tusky*, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31).

- 64 Enfin, l'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque et, donc, grâce à la nature et à l'effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises.
- 65 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que, quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de la directive dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles la condition exigée par ladite disposition est remplie, il incombe au juge national de vérifier qu'elles sont établies sur la base de données concrètes et fiables, que la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est prise en considération et que l'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée est effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque.

Sur la quatrième question

- 66 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. Elle demande également s'il est possible d'écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition en démontrant qu'il existe d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique.

- 67 À cet égard, Philips fait valoir que l'objectif de ladite disposition de la directive est de s'opposer à ce qu'un monopole soit acquis sur un résultat technique déterminé grâce à la protection des marques. Toutefois, l'enregistrement d'une marque constituée par une forme qui exprime un résultat technique n'imposerait pas de restriction déraisonnable à l'industrie ni à l'innovation si ce résultat technique est susceptible d'être obtenu par d'autres formes que les opérateurs concurrents peuvent facilement réaliser. Selon Philips, il existe de nombreuses solutions de remplacement à la forme constituant la marque en cause au principal qui obtiendraient le même résultat technique en ce qui concerne le rasage et à un coût équivalent à celui de ses propres produits.
- 68 Selon Remington, le sens manifeste de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive est que l'enregistrement doit être refusé pour une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, en ce sens que, si celle-ci remplit une fonction en parvenant à ce résultat, elle n'est pas nécessairement la seule forme qui peut remplir cette fonction. L'interprétation préconisée par Philips rendrait cette exclusion si étroite qu'elle en deviendrait inutile et impliquerait un examen de la valeur technique des différents dessins, ce qui signifierait que la directive ne pourrait pas assurer la protection de l'intérêt public.
- 69 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que l'enregistrement doit être refusé lorsque les caractéristiques essentielles de la forme qui constitue le signe sont attribuables uniquement à un résultat technique.
- 70 Selon le gouvernement français, l'exclusion prévue audit article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, a pour but d'éviter que la protection des créations techniques, qui est limitée dans le temps, ne soit contournée par le recours au statut de la marque, dont les effets sont potentiellement plus permanents.

- 71 Tant le gouvernement français que le gouvernement du Royaume-Uni estiment que le motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive ne saurait être écarté en établissant qu'il existe d'autres formes susceptibles d'obtenir le même résultat technique.
- 72 Eu égard tant aux antécédents législatifs de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive qu'à la nécessité d'une interprétation stricte des exceptions, la Commission considère que le critère pertinent est l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le résultat technique recherché.

Appréciation de la Cour

- 73 À cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'article 2 de la directive, un signe représentant la forme d'un produit peut, en principe, constituer une marque à condition qu'il soit, d'une part, susceptible d'une représentation graphique et, d'autre part, propre à distinguer le produit ou service d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
- 74 Ensuite, il importe de rappeler également que les motifs de refus d'enregistrement des signes constitués par la forme d'un produit sont explicitement mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive. En vertu de cette disposition, sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Conformément au septième considérant de la directive, ces motifs de refus y ont été énumérés de façon exhaustive.

- 75 Enfin, il y a lieu de relever que les marques qui peuvent être refusées à l'enregistrement pour les motifs énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive peuvent, conformément au paragraphe 3 de cette même disposition, acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait. En revanche, un signe qui est refusé à l'enregistrement sur la base de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, par l'usage qui en a été fait.
- 76 Ledit article 3, paragraphe 1, sous e), vise donc certains signes qui ne sont pas de nature à constituer des marques et il est un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit puisse être enregistré. Si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit, voire par une représentation graphique de cette forme, ne peut être enregistré en tant que marque.
- 77 Il convient d'interpréter les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3 de la directive à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux (voir, en ce sens, arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, points 25 à 27).
- 78 La ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents. L'article 3, paragraphe 1, sous e), entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de marque ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque.

- 79 En ce qui concerne, en particulier, les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive, il convient de constater que cette disposition vise à refuser l'enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l'exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d'offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu'ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit.
- 80 Dès lors que l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige qu'une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci puisse être librement utilisée par tous, cette disposition empêche que de tels signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 25).
- 81 Quant à la question de savoir si la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique est de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu audit article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, il convient de relever que rien dans le libellé de cette disposition ne permet une telle conclusion.
- 82 En refusant l'enregistrement desdits signes, l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive reflète l'objectif légitime de ne pas permettre aux particuliers d'utiliser l'enregistrement d'une marque pour obtenir ou perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.

- 83 Dès lors que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d'un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, ledit article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, exclut l'enregistrement d'un signe constitué par ladite forme, même si le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes.
- 84 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. En outre, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition.
- 85 La juridiction de renvoi précise qu'un examen des questions relatives à la contrefaçon ne serait pas nécessaire dans la mesure où son interprétation de l'article 3 de la directive serait confirmée par la Cour. La réponse à la quatrième question ayant entériné cette interprétation, il n'y a pas lieu dès lors de répondre aux cinquième, sixième et septième questions.

Sur les dépens

- 86 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), par ordonnance du 5 mai 1999, dit pour droit:

- 1) Il n'existe pas de catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, au motif que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.
- 2) Pour être propre à distinguer un produit aux fins de l'article 2 de la directive 89/104, la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré n'exige aucune addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel.
- 3) Quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit que

les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles la condition exigée par ladite disposition est remplie, il incombe au juge national de vérifier qu'elles sont établies sur la base de données concrètes et fiables, que la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est prise en considération et que l'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée est effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque.

- 4) L'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. En outre, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition.

Rodríguez Iglesias	Jann	Macken
Colneric	von Bahr	Gulmann
Edward	La Pergola	Puissochet
Cunha Rodrigues	Timmermanns	

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2002.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias