

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M^{ME} JULIANE KOKOTT

présentées le 27 janvier 2005 ¹

I — Introduction

1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ², définit les marques:

1. La Cour est, dans la présente affaire, appelée de nouveau à se prononcer sur les règles relatives au caractère distinctif des marques. Le litige a cette fois pour objet d'établir si le «slogan» «HAVE A BREAK» a pu acquérir un caractère distinctif de par son usage comme partie de la marque enregistrée «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT». L'essentiel du différend porte sur la question de savoir si ce type d'utilisation d'un signe est de nature, en droit des marques, à constituer un caractère distinctif ou s'il fait obstacle à une reconnaissance en tant que marque.

«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.»

3. L'article 3 régit les motifs de refus à l'enregistrement des marques. C'est tout particulièrement son paragraphe 1, sous b), qui nous intéresse en l'espèce:

II — Cadre juridique

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

2. L'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre

[...]

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — JO 1989, L 40, p. 1, modifiée en dernier lieu par la décision 92/10/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO 1992, L 6, p. 35).

- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif: 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;

4. L'article 3, paragraphe 3, première phrase, prévoit toutefois une exception à cette interdiction d'enregistrement:

«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.»

- 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.

[...]»

5. Ces dispositions ont, en Grande-Bretagne, été transposées à l'article 3 de la Trade Mark Act 1994 (loi sur les marques de 1994).

7. L'article 10, paragraphe 2, sous a), précise la notion d'usage d'une marque de façon à conserver celle-ci:

6. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 définit les droits conférés par la marque:

«Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est

- a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée».

8. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire³, comporte des dispositions largement analogues.

effectif en ce sens qu'un produit dont il serait fait la publicité au moyen de cette formule serait attribué aux fabricants de la barre de chocolat Kit Kat.

III — La demande préjudicielle

9. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) est saisie d'un litige portant sur le point de savoir si le slogan «HAVE A BREAK» peut être enregistré en Grande-Bretagne comme marque pour le chocolat, les produits chocolatés, la confiserie, les bonbons, et les biscuits. La demanderesse est la Société des produits Nestlé SA (ci-après «Nestlé»), qui est également titulaire des marques «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT» et «KIT KAT», enregistrées pour les mêmes groupes de produits. Mars UK Ltd (ci-après «Mars») s'oppose à l'enregistrement de la marque «HAVE A BREAK».

11. Le conseiller-auditeur de l'office britannique des brevets et un jugement de première instance ont rejeté l'enregistrement de la marque au motif que la formule «HAVE A BREAK» ne possédait pas de caractère distinctif intrinsèque et qu'elle n'avait non plus acquis la distinctivité nécessaire par l'usage de «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT».

12. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, la Court of Appeal adhère à la position des instances précédentes dans la mesure où «HAVE A BREAK» ne jouit pas d'un caractère distinctif intrinsèque au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

10. Les deux parties sont en litige sur la question de savoir si le slogan «HAVE A BREAK» possède en soi (de façon intrinsèque) ou du fait de son usage en tant qu'élément de la marque «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT» un caractère distinctif

13. Elle n'exclut toutefois pas que l'expression «HAVE A BREAK» ait acquis un caractère distinctif à la suite de son usage en tant qu'élément du slogan «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT», qui est protégé en tant que marque. Bien que les instances précédentes aient dénié à l'usage en tant qu'élément d'une marque toute valeur probante pour une distinctivité autonome, la Court of Appeal estime qu'un tel

3 — JO 1994, L 11, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003, modifiant le règlement n° 40/94 pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO L 296, p. 1).

élément pourrait lui-même acquérir un caractère distinctif propre, par exemple en indiquant nécessairement aux consommateurs la marque protégée.

14. Elle a ainsi saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:

«Le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 du Conseil peut-il être acquis à la suite ou en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une autre marque ou en combinaison avec celle-ci?»

IV — Appréciation

A — Introduction

15. La demande préjudicielle porte sur la question de savoir si le syntagme «HAVE A BREAK» peut être enregistré en tant que

marque. Sous réserve de certains cas spéciaux⁴, qui sont ici sans pertinence, un signe — c'est-à-dire également un groupe de mots — peut, en vertu de la directive 89/104⁵, être enregistré comme marque s'il dispose d'un caractère distinctif. C'est ce qui résulte du libellé et de l'économie des diverses dispositions de la directive concernant les motifs du refus d'enregistrement, ainsi que des considérants⁶.

16. Le caractère distinctif signifie que le signe est apte à identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux d'autres entreprises⁷. La Cour se fonde sur une notion universelle du caractère distinctif, à laquelle on ne peut substituer des critères spécifiques pour des marques particulières⁸.

17. Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits pro-

4 — Il s'agit des obstacles «préliminaires» à l'enregistrement, tels que ceux prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 89/104. Voir, à ce sujet, arrêts du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475, points 74 et suiv.), et du 8 avril 2003, Linde e.a. (C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, points 43 et suiv.).

5 — Dans la présente affaire, le règlement n° 40/94 qu'évoque la Cour of Appeal n'est pas applicable et l'on n'en fera donc plus mention ci-après. Lorsqu'il y a lieu, on s'appuiera toutefois sur la jurisprudence relative aux dispositions et aux notions correspondantes du règlement.

6 — Arrêt Philips (précité note 4, points 29 et suiv.).

7 — Arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 46); Linde e.a. (précité note 4, points 40 et 47), et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Rec. p. I-10031, point 33).

8 — Arrêt OHMI/Erpo Möbelwerk (précité note 7, point 36).

duits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁹. Ce caractère distinctif doit faire l'objet d'une appréciation concrète¹⁰.

18. On distingue le caractère distinctif intrinsèque du caractère distinctif acquis. Le premier est apprécié au regard du motif de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, qui consiste dans l'absence de caractère distinctif. Cette appréciation est en principe indépendante de l'usage du signe. Elle est uniquement fonction du point de savoir si le signe jouit par lui-même d'un caractère distinctif.

19. Dans la présente affaire, la Court of Appeal a déjà constaté que les consommateurs concernés voyaient dans le syntagme «HAVE A BREAK» une invitation neutre du point de vue de l'origine, de sorte que celui-ci ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque.

B — La notion d'usage

20. En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, un signe peut acquérir, après

l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif qu'il n'avait pas initialement et ainsi être enregistré en tant que marque. C'est donc par son usage que le signe acquiert le caractère distinctif qui est la condition de son enregistrement. La disposition apporte donc une atténuation importante à la règle prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), selon laquelle sont refusées à l'enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif¹¹.

21. La question de la Court of Appeal vise à savoir si, par suite de l'usage de la marque principale, un élément d'une marque peut, en soi et indépendamment de cette marque principale, acquérir lui-même un caractère distinctif. Nestlé s'efforce en effet de prouver que la composante litigieuse, «HAVE A BREAK», a acquis un caractère distinctif par suite de l'usage de la marque principale «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT». À l'inverse, Mars rejette toute appréciation de preuves portant sur l'usage de la marque principale et retient uniquement un usage de la composante, indépendamment de la marque principale.

22. Précisons d'abord, à cet égard, qu'il n'appartient pas à la Cour, dans une procédure préjudicielle, de déterminer si un certain signe a acquis un caractère distinctif. Son rôle est au contraire d'interpréter le

9 — Arrêts Philips (précité note 4, points 59 et 63); Linde e.a. (précité note 4, point 41); du 12 février 2004, Henkel (C-218/01, Rec. p. I-1725, point 50), et Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619, point 34); du 29 avril 2004, Henkel/OHMI (C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 35); Procter & Gamble/OHMI (C-468/01 P à C-472/01 P, Rec. p. I-41741, point 33), et Procter & Gamble/OHMI (C-473/01 P et C-474/01 P, Rec. p. I-5173, point 33).

10 — Arrêt du 16 septembre 2004, Nichols (C-404/02, Rec. p. I-8499, point 27).

11 — Arrêt Windsurfing Chiemsee (précité note 7, points 44 et 45).

droit communautaire pour permettre à la juridiction de renvoi d'en faire une application correcte dans l'affaire au principal. La Cour ne peut ainsi se prononcer que sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, et non sur la question de savoir si «HAVE A BREAK» a acquis un caractère distinctif en Grande-Bretagne.

23. L'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 autorise l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage *qui en a été fait*. Mars et la Commission déduisent de cette formulation que l'on ne saurait tenir compte d'un usage en tant que composante d'une autre marque pour prouver le caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104. Cette thèse n'emporte pas la conviction, puisque, comme le fait également remarquer le gouvernement irlandais, l'usage d'une marque englobe aussi bien, de par le sens de ce terme, l'usage indépendant de celle-ci que son usage comme composante d'une autre marque prise dans son ensemble.

24. Contrairement à la thèse du gouvernement du Royaume-Uni, l'article 10 de la directive 89/104 ne conduit pas à une conclusion différente. Les articles 10 et suivants concernent la perte de la protection conférée par la marque du fait du non-usage de celle-ci. Le titulaire d'une marque ne peut, en droit des marques, réserver certains signes à son usage exclusif que s'il les utilise effectivement. Du point de vue systématique, il serait assurément erroné de reconnaître un usage pour l'acquisition d'un caractère distinctif, tout en le jugeant insuffisant pour

empêcher la déchéance de la protection conférée par la marque. Il n'est toutefois pas exclu que l'usage d'une marque comme partie d'une autre marque soit estimé suffisant, même dans le cadre de l'article 10. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, sous a), l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est également considéré comme usage. Cette définition permet également d'envisager l'usage d'un signe en tant qu'élément d'une marque principale. Certes, cet élément ne serait pas uniquement enregistré en tant que partie de la marque principale, mais également seul, sans les autres composantes de cette marque; l'usage de la marque principale ne différerait toutefois que par certains éléments de la marque partielle enregistrée. Le caractère distinctif de la marque partielle n'en serait pas affecté, pour autant qu'elle ait acquis, avant son enregistrement, un caractère distinctif à la suite du même usage.

25. Outre aux articles 3, paragraphe 3, et 10 de la directive 89/104, la notion d'usage d'une marque est également employée dans le cadre de l'article 5, qui définit les droits conférés par la marque. Le titulaire de la marque peut interdire aux tiers d'utiliser sa marque ou d'autres signes lorsqu'il existe un risque de confusion. Dans ce contexte, la Cour a limité la notion d'usage aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux

consommateurs la provenance du produit¹². Cette délimitation s'explique par le fait que les objectifs de la protection conférée par la marque ne justifient pas d'interdire des usages — et, partant, de restreindre la liberté des utilisateurs — lorsque l'usage en cause est sans importance pour la fonction de la marque¹³.

26. La notion d'usage va toutefois plus loin dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 qu'à l'article 5, paragraphe 1, car elle y revêt une tout autre fonction. Elle vise en effet non pas à définir la portée de la protection conférée par la marque, mais simplement à préciser la manière dont un signe qui est en soi dépourvu de caractère distinctif peut acquérir une distinctivité, c'est-à-dire par l'usage. L'aspect décisif, y compris pour les parties d'une marque, est donc de savoir s'il y a acquisition de caractère distinctif à la suite d'un usage.

27. Selon Mars, cette interprétation serait contredite par l'arrêt Philips¹⁴. La Cour y a expressément exigé l'«usage de la marque en tant que marque».

28. La Cour y a notamment apprécié si un signe constitué par la forme d'un produit peut acquérir un caractère distinctif. Il s'agissait de la représentation de la face supérieure d'un rasoir électrique composé de trois têtes circulaires à lames rotatives, disposées dans un triangle équilatéral. Philips, qui, longtemps, avait été la seule à offrir des rasoirs électriques de cette forme, estimait que la représentation déposée comme marque avait acquis un caractère distinctif à la suite de cette commercialisation exclusive sur une longue période.

29. La Cour a estimé qu'il y avait lieu d'apprécier le caractère distinctif du signe consistant dans la forme d'un produit, même celui acquis par l'usage qui en avait été fait, en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé¹⁵.

30. Elle a ensuite toutefois ainsi qualifié cette constatation:

«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

12 — Arrêts du 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187, point 16); du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, points 51 et 54), et du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59).

13 — Arrêt Arsenal Football Club (précité note 12, points 51 et suiv.).

14 — Précité note 4.

15 — Arrêt Philips (précité note 4, point 63).

de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises»¹⁶.

31. Mars en déduit que l'usage d'un signe en tant que partie d'une marque ne peut être invoqué pour démontrer l'acquisition d'un caractère distinctif. Cette conclusion n'emporte toutefois pas la conviction, puisqu'il ne ressort aucunement de l'arrêt Philips que l'usage d'un groupe de signes comme partie d'une marque ne constitue pas l'usage d'une marque en tant que marque.

32. En outre, le passage précité ne peut s'intégrer dans le contexte général de la jurisprudence relative au droit des marques que si l'usage d'une marque en tant que marque englobe tout usage conduisant à l'acquisition d'un caractère distinctif. À défaut, et bien qu'ayant acquis un caractère distinctif, les signes ne pourraient être protégés comme marques au seul motif que l'usage du signe ayant produit ce caractère distinctif n'aurait pas constitué un «usage en tant que marque». En principe, la Cour se fonde en effet uniquement sur le caractère distinctif et rejette l'application de critères particuliers pour certains types de marques¹⁷. Les signes distinctifs ne peuvent se voir refuser le caractère de marques que s'il existe l'un des motifs de refus que l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104 qualifie de non surmontables — «prélimi-

naires» dans la terminologie de l'arrêt Linde e.a.¹⁸.

33. La notion d'usage à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 doit donc être comprise au regard du résultat. Tout usage conférant à un signe le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque doit être considéré comme l'usage d'une marque en tant que marque et comme satisfaisant aux exigences de l'article 3, paragraphe 3. Cette interprétation est confirmée par le passage de l'arrêt Philips cité ci-dessus dans la mesure où la Cour fait également référence à la «nature et à l'effet» d'une marque¹⁹. Or une marque a précisément pour nature et effet sa fonction distinctive. Un usage conduisant à l'acquisition d'un caractère distinctif doit donc être envisagé dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3.

34. Le gouvernement du Royaume-Uni et Mars estiment toutefois que le risque d'une *extension injustifiée* de la protection de la marque principale plaide en faveur de l'application de critères *plus stricts* dans

16 — Ibidem, point 64.

17 — Voir, en dernier lieu, arrêt OHMI/Erpo Möbelwerk (précité note 7, points 33 et 34).

18 — La déclaration susmentionnée de la Cour dans l'arrêt Philips (précité note 4, point 64) s'explique dans le contexte de l'obstacle préliminaire à l'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 89/104 — la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. La distinctivité potentielle du signe résultait en effet non du signe ou de son usage, mais, prétendument, du fait que les consommateurs attribuaient tous les appareils du type en cause au fabricant qui en avait eu jusqu'alors le monopole, si bien qu'ils voyaient dans la représentation de ces appareils une indication dudit fabricant. Il aurait toutefois suffi que la Cour borne ses considérations à cet obstacle préliminaire sans tenter de les intégrer à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104.

19 — Cette référence est plus claire dans la version française de l'arrêt Philips (précité note 4, point 64) que dans les versions allemande et anglaise, puisque, en français, l'usage est masculin et que la marque est féminine.

l'appréciation du caractère distinctif de parties d'une marque. Cette crainte repose sur l'idée selon laquelle les éléments d'une marque n'acquièrent pas de caractère distinctif propre, mais se bornent à tirer celui-ci de la distinctivité de la marque principale. Si l'on reconnaissait ce caractère distinctif indirect, relèvent-ils, il conviendrait alors de reconnaître également d'autres marques dérivées de second rang, qui, pour leur part, n'ont pas acquis de caractère distinctif, mais se bornent à le tirer des marques dérivées de premier rang. Ce processus d'extension pourrait selon eux se poursuivre à l'infini.

35. Il semble à première vue que l'on ne puisse écarter ce risque. Mais il s'agit d'une illusion si l'on y regarde de plus près. L'éventuelle acquisition indirecte d'un caractère distinctif dépend en effet de la distinctivité de la marque principale, qui lui est inhérente ou qu'elle a acquise après usage. Les marques principales jouissant d'un caractère distinctif important peuvent tendre à conférer une forte distinctivité à leurs éléments. Parallèlement, dans le cas des marques fortes, d'assez nombreuses composantes et variations de la marque principale possèdent en soi, du simple fait de l'usage de cette dernière, un caractère distinctif, en ce sens qu'elles désignent aux yeux du public concerné la marque principale et, partant, l'origine du produit, même lorsqu'elles sont utilisées en tant que marque indépendamment de la marque principale. La marque principale distinctive confère ainsi un caractère distinctif aux marques dérivées. L'extension de la protection de la marque est alors une conséquence nécessaire de ce caractère distinctif conféré.

36. Les marques dérivées ne sauraient toutefois, en règle générale, conférer dans la même mesure un caractère distinctif à d'autres marques dérivées, qui leur sont subordonnées. Elles sont moins bien connues que la marque principale. Dès lors qu'une marque dérivée de premier rang ne possède pas un caractère distinctif propre suffisant, mais n'acquiert celui-ci que par l'intermédiaire de la marque principale, il est peu probable qu'une marque dérivée de deuxième rang puisse acquérir un caractère distinctif du simple fait de son rapport avec la première marque dérivée. Aussi est-il difficile de craindre une extension de la protection conférée par la marque.

37. Le gouvernement du Royaume-Uni reprend par ailleurs l'argumentation du conseiller-auditeur, en ce qu'il rejette l'enregistrement de marques qui sont simplement analogues à une marque enregistrée et peuvent ainsi être confondues avec celle-ci. Un enregistrement n'est possible, relève-t-il, que si les signes sont effectivement utilisés et sont donc en eux-mêmes compris par les consommateurs visés comme des indications de l'origine du produit.

38. Cette thèse est exacte si elle exclut de l'enregistrement des signes qui ne disposent pas d'un caractère distinctif intrinsèque et n'ont pas non plus en tant que tels fait l'objet d'un usage. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, les signes dépourvus de caractère distinctif intrinsèque ne peuvent acquérir de distinctivité qu'après l'usage qui en a été fait. À cet égard, la nécessité de l'usage s'oppose à l'enregistre-

ment en tant que marques de signes dont le caractère distinctif découle simplement de leur analogie avec une marque principale forte, mais qui n'ont pas été utilisés avec cette marque principale forte. Il n'est toutefois pas exclu que l'usage d'éléments d'une marque en tant que partie de la marque principale conduise également, par le biais desdits éléments, à l'acquisition de caractère distinctif.

39. Mais même cette opposition que nous venons d'évoquer entre le caractère distinctif créateur de marques et le risque de confusion qui y fait obstacle est en définitive dénuée de pertinence. Le risque de confusion et le caractère distinctif reposent tous deux sur le fait que le consommateur voit dans un signe utilisé comme marque l'indication que le produit désigné provient du titulaire de la marque. Il existe donc une intersection entre l'ensemble des signes que les consommateurs concernés peuvent confondre avec une marque principale forte et l'ensemble des éléments de cette marque principale dont ces consommateurs tirent la même indication quant à l'origine du produit désigné que de la marque elle-même. En dépit de ce chevauchement, il reste que ces éléments doivent être considérés en tant que marques s'ils ont acquis un caractère distinctif.

40. Au surplus, la pratique des institutions communautaires compétentes ne refuse pas en principe, à ce jour, de reconnaître comme marque les éléments d'une marque qui ont (apparemment) acquis un caractère distinctif après l'usage qui a été fait de la marque principale. Le signe en cause dans l'arrêt

Windsurfing Chiemsee était le terme «Chiemsee», lequel a pu acquérir un caractère distinctif en raison de son usage dans le cadre général d'une marque figurative²⁰. Dans son arrêt *Alcon/OHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BBS)*²¹, le Tribunal de première instance a apprécié un élément de marques verbales complexes, et dans l'arrêt *Eurocermex/OHMI*²² une marque figurative qui était le plus souvent utilisée conjointement avec des marques verbales, sans considérer la question de l'usage conjoint avec la marque principale comme un problème. De même, dans l'affaire *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH)*, évoquée par les intéressés, la chambre de recours de l'Ohmi n'a pas tiré prétexte de l'usage d'une marque verbale en tant que partie d'une marque composée d'éléments verbaux et figuratifs pour exclure l'éventuelle acquisition d'un caractère distinctif²³. Enfin, la note technique de la division «Examen», du 1^{er} mars 1999, admet elle-même comme preuve de l'usage la preuve de l'usage en tant qu'élément d'un signe complexe²⁴.

41. L'usage d'un groupe de mots en tant qu'élément d'une marque verbale peut donc en principe conduire à ce que ce groupe acquière le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque.

20 — Précité note 7, point 10.

21 — Arrêt du 5 mars 2003 (T-237/01, Rec. p. II-411, point 59).

22 — Arrêt du Tribunal du 29 avril 2004 (T-399/02, non encore publié au Recueil, points 50 et 51).

23 — Décision de la deuxième chambre de recours du 23 mai 2001 (R 111/2000-2).

24 — http://oami.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, visitée en dernier lieu le 16 décembre 2004.

C — L'appréciation de la preuve d'un caractère distinctif acquis

42. Il ressort néanmoins de la demande préjudicielle que le caractère distinctif d'éléments de marques utilisées soulève des difficultés particulières. Celles-ci peuvent être prises en compte malgré l'application universelle du critère du caractère distinctif. La Cour a en effet jugé que, si les critères d'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères, que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories²⁵.

43. Comme le souligne à bon droit la Commission, le public pertinent perçoit normalement les marques complexes comme un tout et ne se livre pas à un examen de leurs différents détails, notamment des éléments de la marque²⁶. Ce motif a suffi à la Cour pour refuser, en appréciant les marques composées, de se borner à une évaluation séparée des différents éléments. Il convient au contraire selon elle de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci²⁷. Pour prouver le caractère dis-

tinctif acquis par voie d'usage en tant qu'élément d'une marque complexe, il ne suffit donc pas de documenter l'usage de la marque dans son ensemble. Il faut également démontrer que les milieux concernés conçoivent l'élément en cause, dans l'hypothèse d'un usage séparé, de manière telle qu'il identifie un produit comme provenant d'une certaine entreprise et le distingue ainsi de ceux d'autres entreprises.

44. L'acquisition de caractère distinctif est ainsi évidente lorsque l'élément en cause apparaît essentiel au regard de la marque dans son ensemble, comme c'était le cas, par exemple, de la marque examinée dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*²⁸. À l'inverse, il semble improbable que des éléments mineurs acquièrent le caractère distinctif nécessaire s'ils font l'objet d'un usage séparé. Les consommateurs concernés n'attribueront normalement pas les produits et services désignés par un élément mineur de la marque au titulaire de la marque dans son ensemble.

45. Dans la présente affaire, on ne saurait toutefois considérer qu'il s'agit d'un élément mineur, ne serait-ce que parce que le slogan «HAVE A BREAK», utilisé de manière séparée, conduit apparemment de nombreux consommateurs concernés à le compléter automatiquement par «HAVE A KIT KAT». Mais, à lui seul, ce réflexe n'est pas non plus suffisant pour étayer l'existence d'un caractère distinctif. Il convient au contraire de

25 — Arrêt OHMI/Erpo Möbelwerk (précité note 7, point 34).

26 — Arrêts du 11 novembre 1997, *SABEL* (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23), et du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25).

27 — Arrêts *SABEL* (précité note 26, point 23) et, pour une marque verbale, du 19 septembre 2002, *DKV/OHMI* (C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 24).

28 — Précité note 7, point 10.

prouver que les consommateurs pertinents attribuent au fabricant de Kit Kat un produit ou un service désigné sous forme de marque par «HAVE A BREAK», c'est-à-dire, par exemple, l'enseigne d'une chocolaterie ou l'étiquette d'une boîte de biscuits. C'est à bon droit que le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu'il ne suffit pas que ces consommateurs se demandent simplement si le produit ou le service provient de ce fabricant. Cette attitude ne ferait que révéler le risque de confusion.

V — Conclusion

46. Nous proposons donc à la Cour d'apporter la réponse suivante à la demande préjudicielle:

«L'usage d'un syntagme en tant qu'élément d'une marque verbale peut en principe conduire à ce que ce syntagme acquière le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque. La preuve du caractère distinctif acquis par voie d'usage en tant qu'élément d'une marque complexe suppose que les milieux concernés conçoivent l'élément en cause, dans le cas d'un usage séparé, de manière telle qu'il identifie un produit comme provenant d'une certaine entreprise et le distingue ainsi de ceux d'autres entreprises.»