

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 décembre 2001 \*

Dans l'affaire T-138/00,

**Erpo Möbelwerk GmbH**, établie à Ertingen (Allemagne), représentée par  
M<sup>e</sup> S. von Petersdorff-Campen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)**  
(OHMI), représenté par MM. F. López de Rego et G. Schneider, en qualité  
d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de  
recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins

\* Langue de procédure: l'allemand.

et modèles) du 23 mars 2000 (affaire R 392/1999-3), concernant l'enregistrement du syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE  
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, M<sup>me</sup> V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2000,

vu les pièces déposées par la requérante après la fin de la procédure écrite, sur lesquelles la partie défenderesse a eu l'occasion de se prononcer lors de l'audience du 15 mai 2001,

à la suite de cette audience,

rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 Le 23 avril 1998, la requérante a présenté une demande de marque verbale communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 8, 12 et 20 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
  - classe 8: «outils entraînés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillères»,

- classe 12: «véhicules terrestres et leurs pièces»,
  
  - classe 20: «meubles d'habitation, en particulier meubles capitonnés, sièges, chaises, tables dresseurs et meubles de bureau».
- 4 Par décision du 4 juin 1999, l'examineur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94, au motif que le syntagme demandé désignait une caractéristique des produits concernés et qu'il était dépourvu de tout caractère distinctif.
- 5 Le 7 juillet 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examineur.
- 6 Le 4 octobre 1999, le recours a été soumis à l'examineur pour révision préjudicielle au titre de l'article 60 du règlement n° 40/94.
- 7 Le 4 novembre 1999, le recours a été déféré à la chambre de recours.

- 8 Par décision du 23 mars 2000 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours a annulé la décision de l'examineur pour autant que celui-ci avait rejeté la demande pour les produits relevant de la classe 8. Pour le reste, la chambre de recours a rejeté le recours.
- 9 En ce qui concerne les produits relevant des classes 12 et 20, la chambre de recours a considéré, en substance, que le syntagme demandé ne répondait pas aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement n° 40/94.

### Conclusions des parties

- 10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

- annuler la décision attaquée;
  
- condamner l'Office aux dépens.

- 11 L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

- rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

## En droit

- 12 La requérante soulève trois moyens, tirés d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), et de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ainsi que d'une méconnaissance d'enregistrements nationaux préalables.

*Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94*

## Arguments des parties

- 13 La requérante affirme que la marque demandée n'a pas le caractère d'une indication concrètement descriptive.
- 14 En outre, la requérante soutient que le refus d'enregistrement d'une marque communautaire sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 dépend de l'existence d'un «impératif de disponibilité» concret.

- 15 Elle affirme que, en l'espèce, l'Office, au lieu de démontrer le fait que la marque demandée est concrètement utilisée pour décrire les produits concernés ou l'existence d'un besoin concret de l'utiliser à cette fin, a simplement supposé l'existence d'un impératif de disponibilité. Selon la requérante, ceci vaut également en ce qui concerne le seul syntagme «das Prinzip der...» («le principe de...»), lié à l'indication d'une caractéristique.
- 16 De plus, la requérante expose que la chambre de recours n'a pas pris en compte l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 alors que la marque demandée doit, en toute hypothèse, être enregistrée à la lumière de cette disposition. À cet égard, la requérante fait valoir que, dans le cas de l'enregistrement de la marque litigieuse, ses concurrents garderaient le droit, en vertu de ladite disposition, de se référer au caractère confortable de leurs produits en utilisant des indications ou des messages publicitaires en ce sens.
- 17 De surcroît, la requérante invoque des décisions des chambres de recours, admettant à l'enregistrement les marques verbales BLOODSTREAM (pour des appareils médicaux destinés à être utilisés pour la circulation sanguine dans le corps humain; affaire R 33/1998-2), TRANSEUROPA (pour des services dans le domaine du voyage; affaire R 125/1998-3) et ALLTRAVEL (également pour des services dans le domaine du voyage; affaire R 185/1998-3). Elle affirme que, dans la décision attaquée, des critères plus stricts que dans le cas d'autres signes verbaux ont été appliqués.
- 18 L'Office soutient que le syntagme en cause est compris, par le public ciblé, immédiatement et sans efforts particuliers d'analyse, en ce sens que les produits concernés ont été conçus conformément aux règles et principes du confort.

- 19 Or, selon l'Office, le confort constitue, tant pour les produits de la classe 12 (véhicules terrestres et leurs pièces) que pour ceux de la classe 20 (meubles d'habitation et de bureau) un élément essentiel dans la décision d'achat.
- 20 L'Office fait valoir que le fait de combiner les deux mots «Prinzip» («principe») et «Bequemlichkeit» («confort») n'a pas pour effet d'altérer le caractère descriptif du syntagme en cause par rapport aux produits concernés.
- 21 Concernant l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94, l'Office soutient que c'est à juste titre que la décision attaquée ne contient aucune considération relative à cette disposition. À cet égard, l'Office affirme que le rejet d'une demande en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 n'est pas basé sur un «impératif de disponibilité» mais sur l'inaptitude du signe à constituer une marque. Dès lors, selon l'Office, il est normal que l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 ne soit pas pris en compte lors de l'examen.

### Appréciation du Tribunal

- 22 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «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».



- 23 Il convient d'apprécier le caractère descriptif d'un signe par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.
- 24 Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le paragraphe 1 est « applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté ».
- 25 Or, en l'espèce, à supposer même que l'élément « Bequemlichkeit », comme le soutient l'Office, signifie « confort » en langue allemande et qu'il y a lieu, partant, de considérer que le syntagme en cause signifie « principe du confort », force est de constater qu'il dépasse la référence à une caractéristique des produits concernés.
- 26 À ce sujet, la chambre de recours a observé, au point 26 de la décision attaquée, que « les clients potentiels visés comprennent immédiatement et sans efforts particuliers d'analyse que les produits revendiqués [...] présentent une qualité particulière, à savoir qu'ils ont été conçus d'après les règles et principes du confort ». La chambre de recours a donc, en substance, apprécié le caractère descriptif du syntagme demandé par rapport au seul élément « Bequemlichkeit » (signifiant « confort ») et non par rapport au terme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, lu dans son ensemble. En effet, aux yeux du public ciblé, la qualité des produits concernés consistant à être « conçus d'après les règles et principes du confort » se confond avec celle d'être confortable. En l'espèce, le public ciblé est constitué par les consommateurs moyens germanophones, censés normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point 27].

- 27 À cet égard, il convient de rappeler que, pour tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, une marque doit être «exclusivement» composée de signes ou d'indications pouvant servir pour désigner une caractéristique des produits ou des services concernés. En ce qui concerne un signe verbal composé de plusieurs éléments, il découle de cette exigence qu'il convient d'apprécier le caractère descriptif sur la base de tous les éléments dont ce signe verbal est composé et non sur la base d'un seul de ces éléments.
- 28 Par conséquent, à supposer même que l'élément «Bequemlichkeit» désigne, à lui seul, une qualité des produits concernés susceptible d'entrer en ligne de compte lors de la décision d'achat opérée par le public ciblé, le syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, considéré sur la base de tous ses éléments et lu dans son ensemble, ne saurait être considéré comme étant exclusivement composé de signes ou d'indications pouvant servir pour désigner la qualité des produits concernés.
- 29 Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 est fondé.

*Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94*

#### Arguments des parties

- 30 La requérante affirme, en rappelant la pratique de l'Office, qu'un caractère distinctif très faible suffit à surmonter le motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

- 31 En ce qui concerne les slogans, la requérante soutient que leur fonction de communication ne justifie, en aucune hypothèse, de les apprécier selon des critères plus sévères que d'autres signes verbaux. Selon la requérante, doivent être pris en compte, aux fins d'apprécier la distinctivité d'un slogan, l'originalité, la concision et le besoin d'interprétation résultant d'un caractère incompréhensible ou équivoque.
- 32 À cet égard, la requérante fait valoir que le signe en cause est original. Plus particulièrement, elle soutient que l'emploi du syntagme «das Prinzip der...», aux fins de renforcer et de mettre en valeur l'indication «Bequemlichkeit» (confort), est inhabituel. Elle invoque le caractère surprenant du contraste créé par la combinaison, d'une part, du mot «Prinzip» (principe), dénotant la régularité, le caractère fondamental et l'objectivité, et, d'autre part, du mot «Bequemlichkeit», exprimant un sentiment ou une appréciation subjective. En outre, elle allègue que le slogan fait usage, de manière originale, de l'ambiguïté du mot «Bequemlichkeit», signifiant, d'une part, «nonchalance, paresse, négligence» et, d'autre part, «confort, commodité».
- 33 La requérante considère que l'expression «règle fondamentale du confort», qui se dégage de l'effet général que produit le signe en cause, est dépourvue de toute signification concrète. À cet égard, elle affirme que les significations contraires des éléments «règle fondamentale», posée objectivement, d'une part, et «confort», ressenti subjectivement, d'autre part, se neutralisent mutuellement. Selon la requérante, le slogan — prétendant véhiculer un message publicitaire positif — est donc déconcertant, apte à retenir l'attention et, partant, distinctif.
- 34 La requérante soutient que la chambre de recours n'a pas démontré l'existence d'un sens concrètement descriptif du signe en question en ce qui concerne les produits relevant des classes 12 (véhicules terrestres et leurs pièces) et 20 (meubles d'habitation et de bureau). À cet égard, elle fait valoir que la différenciation opérée par la chambre de recours entre ces derniers produits, d'une part, et les produits relevant de la classe 8 (outils à main entraînés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillères), d'autre part, n'est pas convaincante. Selon la requérante, c'est à tort que la chambre de recours a basé cette différenciation sur

le fait que, dans le cas de ces derniers produits, des qualités autres que le confort seraient prédominantes, telles que la sécurité, l'efficacité, la facilité de l'utilisation ou l'esthétique, alors que ces dernières qualités sont également d'importance en ce qui concerne les produits des classes 12 et 20.

- 35 La requérante affirme que l'Office, en refusant l'enregistrement de la marque demandée, contredit sa propre pratique décisionnelle. Ainsi, la requérante invoque le fait que l'Office a considéré comme distinctif le terme «Leicht», du fait de son caractère équivoque. Or, selon la requérante, comme le slogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT est tout au moins aussi distinctif que le terme «Leicht», l'approche, erronée, suivie dans la décision attaquée revient à appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux appliqués à d'autres signes verbaux. En outre, la requérante soutient que la marque demandée n'est pas moins distinctive que les slogans BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD et Früher an Später denken qui ont été admis à l'enregistrement. Par contre, selon la requérante, la marque demandée n'est pas comparable aux slogans THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, invoqués par la chambre de recours. À cet égard, la requérante expose que tous ces slogans, ayant été refusés à l'enregistrement, n'ont pas seulement un caractère univoque — de telle sorte qu'il n'y a aucun besoin de les interpréter — mais sont également dépourvus d'originalité et de concision.
- 36 L'Office considère que les slogans, qui revêtent, en général, une fonction publicitaire et se réfèrent à des caractéristiques des produits ou services ou du fabricant ou du distributeur, doivent, pour pouvoir servir de marque, être dotés d'un élément supplémentaire d'originalité.
- 37 Or, selon l'Office, le slogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ne possède pas d'originalité puisqu'il se limite à une fonction publicitaire et qu'il est purement descriptif à l'égard des produits concernés. L'Office affirme que le public ciblé comprend donc la marque demandée comme une référence à l'espèce et à la qualité des produits concernés et non pas à leur origine.

- 38 L'Office fait valoir que la décision attaquée est conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours concernant les slogans. À cet égard, l'Office cite, notamment, une décision de la troisième chambre de recours du 3 avril 2000, rejetant, en raison de l'absence de caractère distinctif, le recours introduit contre le refus d'enregistrer le slogan THE ADVANTAGE OF INFORMATION pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 42. Quant aux décisions invoquées par la requérante, l'Office observe que le slogan BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD ne se réfère pas aux produits concernés et que les marques LEICHT et Früher an Später denken ne sont pas descriptifs par rapport aux produits et services concernés.

### Appréciation du Tribunal

- 39 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
- 40 Il convient d'apprécier le caractère distinctif d'un signe par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.
- 41 En l'espèce, la chambre de recours a observé, au point 30 de la décision attaquée, que le syntagme en cause est dépourvu de caractère distinctif «étant donné qu'il n'est compris par la clientèle visée que comme référence à l'espèce et à la qualité [...] des produits revendus et non pas comme marque avec référence à l'origine caractérisant l'entreprise productrice». La chambre de recours a donc déduit, en substance, l'absence de caractère distinctif du terme en cause de son caractère descriptif.

- 42 Or, il a été jugé ci-dessus que l'enregistrement du syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ne pouvait être refusé sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Par conséquent, le raisonnement substantiel développé par la chambre de recours au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être écarté, en ce qu'il est fondé sur l'erreur constatée ci-dessus.
- 43 En outre, la chambre de recours a fait encore état, au point 30 de la décision attaquée, de ce que le syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT était caractérisé par le manque «d'un surplus d'imagination». Par ailleurs, l'Office a soutenu, dans son mémoire en réponse, que, «afin de pouvoir servir de marque, les slogans doivent être dotés d'un élément supplémentaire [...] d'originalité» et que, en ce qui concerne le terme en cause, une telle originalité faisait défaut.
- 44 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le défaut de distinctivité ne saurait résulter ni de l'absence d'imagination, ni de l'absence d'un surcroît de fantaisie [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, point 31; Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, point 31, et du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, points 39 et 40]. De plus, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signe.
- 45 Dans la mesure où la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, a fait encore état du manque d'un «champ de tension conceptuelle qui aurait pour conséquence un effet de surprise et ainsi un effet de repérage», il y a lieu de relever que cet élément ne constitue, en vérité, qu'une paraphrase de la constatation de la chambre de recours relative au manque «d'un surplus d'imagination».

- 46 Or, le rejet, sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, du recours introduit devant la chambre de recours n'aurait été justifié que dans l'hypothèse où il aurait été démontré que la combinaison du seul syntagme «das Prinzip der ...» («le principe de ...») avec un vocable désignant une caractéristique des produits ou services concernés serait communément utilisée dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires. Or, force est de constater que la décision attaquée ne contient aucune constatation en ce sens et que, ni dans ses écritures ni lors de l'audience, l'Office n'a allégué l'existence d'un tel usage.
- 47 Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 est également fondé.
- 48 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen soulevé par la requérante.

### Sur les dépens

- 49 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'Office ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

- 1) La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 mars 2000 (affaire R 392/1999-3) est annulée.
  
- 2) L'Office supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi