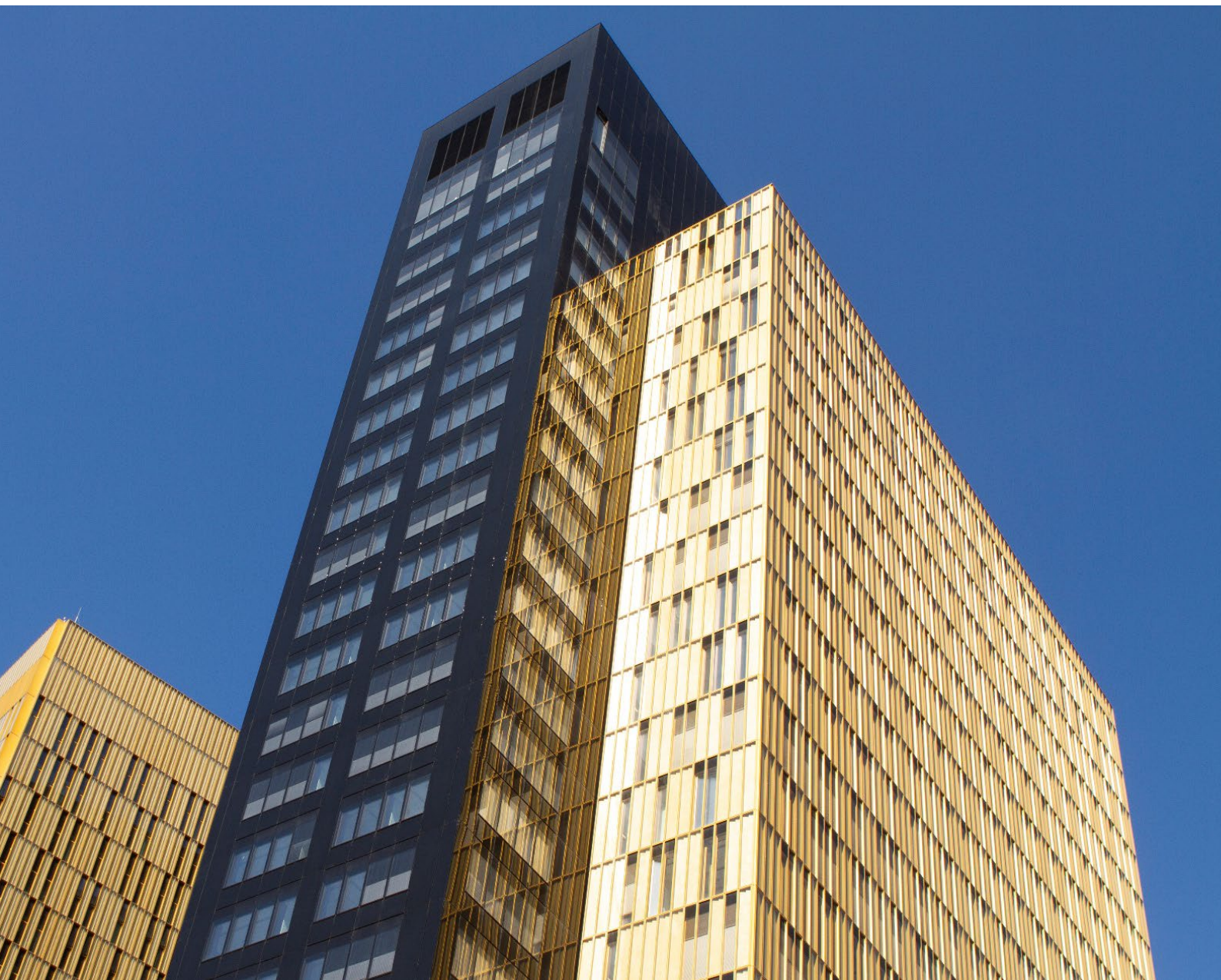




# Fiche thématique

## Droit des marques



## Table des matières

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AVANT-PROPOS.....                                                                    | 4   |
| LISTE DES ACTES VISÉS .....                                                          | 6   |
| I. MOTIFS ABSOLUS DE REFUS D'ENREGISTREMENT .....                                    | 9   |
| 1. Représentation graphique d'un signe.....                                          | 9   |
| 2. Marques dépourvues de caractère distinctif .....                                  | 13  |
| 3. Marques descriptives .....                                                        | 27  |
| 4. Marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus<br>usuels..... | 39  |
| 5. Signes constitués exclusivement par la forme du produit .....                     | 42  |
| 6. Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.....                      | 46  |
| 7. Marques trompeuses .....                                                          | 49  |
| 8. Mauvaise foi du demandeur .....                                                   | 53  |
| 9. Acquisition du caractère distinctif par l'usage.....                              | 57  |
| II. MOTIFS RELATIFS DE REFUS D'ENREGISTREMENT .....                                  | 64  |
| 1. Risque de confusion .....                                                         | 64  |
| 2. Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires.....                     | 74  |
| 3. Marque jouissant d'une renommée .....                                             | 76  |
| III. AUTRES QUESTIONS DE DROIT MATÉRIEL.....                                         | 82  |
| 1. Effets de la marque .....                                                         | 82  |
| 2. Usage sérieux .....                                                               | 91  |
| 3. Marque collective.....                                                            | 105 |
| 4. Marque de certification.....                                                      | 107 |

## Avant-propos

Une marque est un signe utilisé dans le commerce pour identifier des produits ou des services. Le règlement (CE) n° 40/94 <sup>1</sup>, sur la marque communautaire, a instauré un régime communautaire des marques permettant à tout intéressé d'acquérir, selon une procédure unique, une marque jouissant d'une protection uniforme et produisant ses effets sur tout le territoire de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce régime est régi par le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne <sup>2</sup>. Par ailleurs, la protection des marques au niveau national dans les États membres de l'Union a été harmonisée par la directive (UE) 2015/2436, rapprochant les législations des États membres sur les marques <sup>3</sup>, rendant ainsi l'enregistrement et la gestion des marques plus aisée dans toute l'Union.

Le droit des marques constitue à l'heure actuelle, et depuis de nombreuses années, la source d'un important contentieux pour les juridictions de l'Union européenne. Ainsi, on notera, à titre d'illustration qu'au cours de l'année 2024, la Cour et le Tribunal ont prononcé plus de 360 décisions relevant de cette matière, ce qui s'explique notamment par le fait que, d'une part, le Tribunal est compétent pour l'examen des recours introduits contre les décisions prononcées par les chambres de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et, d'autre part, la Cour connaît des pourvois formés contre les décisions du Tribunal en la matière ainsi que des questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive (UE) 2015/2436. Le volume très significatif de ce contentieux justifie donc pleinement que des outils soient mis à la disposition non seulement de la Cour et du Tribunal, mais aussi de toute personne intéressée, leur donnant un aperçu d'ensemble de la jurisprudence la plus pertinente en la matière. Tel est, en effet, l'objectif de la présente fiche thématique.

Dans cette optique, cette fiche comprend les sommaires de 50 arrêts de la Cour et du Tribunal prononcés jusqu'à la fin de l'année 2025 et portant sur le droit des marques. Cette sélection de jurisprudence a été réalisée dans le cadre de la collaboration étroite établie entre la Cour de justice de l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) au cours de l'année 2023. Dans ce contexte, en effet, la direction de la recherche et documentation a été appelée à procéder à une sélection des arrêts les plus importants de la Cour et du Tribunal en matière de propriété intellectuelle, afin d'alimenter la base de données de l'OMPI et de mettre ainsi à la disposition du public sur le site de cet organisme la jurisprudence principale en droit de

---

<sup>1</sup> Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

<sup>2</sup> Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

<sup>3</sup> Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

l'Union dans le domaine. La sélection opérée à ce titre a été complétée par les arrêts les plus importants rendus en la matière au cours des années 2024 et 2025.

## Liste des actes visés

### RÈGLEMENTS

**Règlement (CE) n° 40/94** du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1).

**Règlement (CE) n° 6/2002** du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l'Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L 2024/2822).

**Règlement (CE) n° 207/2009** du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

**Règlement (UE) n° 528/2012** du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

**Règlement (UE) 2015/2424** du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (JO 2015, L 341, p. 21).

**Règlement (UE) 2017/1001** du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

**Règlement délégué (UE) 2018/625** de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

### DIRECTIVES

**Directive 84/450/CEE** du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290).

**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).

**Directive 2000/31/CE** du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).

**Directive 2008/95/CE** du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

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

## CONVENTIONS INTERNATIONALES

**Arrangement de Nice** concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

**Convention de Paris** pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, p. 305).



## I. Motifs absolus de refus d'enregistrement

### 1. Représentation graphique d'un signe

Arrêt du 27 novembre 2003, *Shield Mark*, C-283/01, [EU:C:2003:641](#)

*« Marques – Rapprochement des législations – Directive 89/104/CEE – Article 2 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes susceptibles d'une représentation graphique – Signes sonores – Notation musicale – Description écrite – Onomatopée »*

Shield Mark est titulaire de quatorze marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques pour différents produits <sup>4</sup>, dont onze d'entre elles consistent dans les neuf premières notes de la composition musicale « Für Elise » de L. van Beethoven et les trois restantes dans l'onomatopée du chant d'un coq.

Au cours d'une campagne publicitaire qui a débuté en 1995, M. Kist, consultant en communication, a utilisé une mélodie constituée des neuf premières notes de « Für Elise » et a vendu un programme informatique qui, au moment de démarrer, faisait entendre le chant d'un coq. Shield Mark a donc introduit un recours en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale à l'encontre de M. Kist. Cette demande a été partiellement admise en première instance, en tant qu'elle était fondée sur le droit de la responsabilité civile. En revanche, elle a été rejetée en tant qu'elle était fondée sur le droit des marques, au motif que l'intention des gouvernements des États membres du Benelux était de refuser l'enregistrement de sons en tant que marques.

Saisie d'un pourvoi formé par Shield Mark, la juridiction de renvoi a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 de la directive 89/104 sur les marques <sup>5</sup> et, notamment, sur la possibilité d'enregistrer des signes sonores en tant que marques.

La Cour juge, dans un premier temps, que l'article 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils sont susceptibles d'une représentation graphique.

Dans un second temps, elle considère que l'article 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque au sens de cette disposition un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures,

<sup>4</sup> Il s'agissait des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

<sup>5</sup> 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).

de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

S'agissant d'un signe sonore, il n'est pas satisfait à ces exigences lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d'une description recourant au langage écrit telle que l'indication que le signe est constitué des notes composant une œuvre musicale connue ou l'indication qu'il est le cri d'un animal, ou au moyen d'une simple onomatopée sans autre précision, ou au moyen d'une succession de notes de musique sans autre précision. En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations.

**Arrêt du 27 octobre 2005, Eden/OHMI (Odeur de fraise mûre), T-305/04, [EU:T:2005:380](#)**

*« Marque communautaire – Marque olfactive Odeur de fraise mûre – Motif absolu de refus – Signe non susceptible de représentation graphique – Article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 »*

En 1999, Laboratoires France Parfum SA a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'enregistrer un signe olfactif, non perceptible visuellement, décrit par les mots « odeur de fraise mûre » et assorti d'une image en couleurs.

L'examineur a toutefois rejeté la demande au motif, d'une part, que le signe olfactif demandé n'était pas susceptible de représentation graphique et, d'autre part, qu'il était dépourvu de caractère distinctif à l'égard de certains des produits revendiqués. Laboratoires France Parfum SA a formé un recours devant la première chambre de recours, qui l'a rejeté. Elle a considéré que le signe sollicité n'était pas susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique au sens de l'article 4 du règlement n° 40/94 <sup>6</sup> et se heurtait, par conséquent, au motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

Saisi d'un recours contre la décision de la chambre de recours de l'OHMI, qu'il rejette, le Tribunal précise que l'article 4 du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. La représentation graphique d'un signe doit permettre que celui-ci puisse être identifié avec exactitude afin de garantir un bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques. Par conséquent, les conditions pour admettre la validité d'une

---

<sup>6</sup> Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1).

représentation graphique ne peuvent pas être modifiées ni assouplies afin de faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile.

S'agissant d'un signe olfactif, le Tribunal considère qu'il ne peut pas être exclu qu'un tel signe puisse éventuellement faire l'objet d'une description remplissant toutes les conditions de l'article 4 du règlement n° 40/94.

**Arrêt du 25 janvier 2007, Dyson, C-321/03, [EU:C:2007:51](#)**

*« Marques – Rapprochement des législations – Directive 89/104/CEE – Article 2 – Notion de signe susceptible de constituer une marque – Réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur »*

Depuis 1993, Dyson LTD fabrique et commercialise l'aspirateur Dual Cyclone, un aspirateur sans sac dans lequel la saleté et la poussière sont stockées dans un boîtier en plastique transparent intégré à l'appareil. En 1996, la société Notetry Ltd, détenue par M. James Dyson, a déposé auprès du Registrar of Trade Marks (autorité compétente en matière d'enregistrement des marques, Royaume-Uni, ci-après le « Registrar ») une demande d'enregistrement de six marques pour des « appareils pour nettoyer »<sup>7</sup>. Cette demande a été abandonnée pour quatre de ces marques, mais elle a été maintenue pour les deux autres, qui ont été décrites comme suit : « [la] marque consiste en un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, tel que représenté sur le dessin ».

Le Registrar a néanmoins rejeté ladite demande et le Hearing officer a confirmé cette décision. Dyson a donc interjeté appel devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], qui a estimé que les deux marques en cause étaient dépourvues de caractère distinctif et qu'elles étaient descriptives de caractéristiques des produits visés dans la demande d'enregistrement. En revanche, elle s'interrogeait sur le point de savoir si lesdites marques n'avaient pas acquis un caractère distinctif par l'usage à la date de la demande. C'est dans ces conditions qu'elle a décidé de saisir la Cour d'un renvoi préjudiciel portant sur l'interprétation de la directive 89/104.

La Cour considère que l'article 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'objet d'une demande d'enregistrement de marques, qui porte sur toutes les formes imaginables d'un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, ne constitue pas un « signe » au sens de cette disposition et, partant, n'est pas susceptible de constituer une marque au sens de celle-ci.

---

<sup>7</sup> Il s'agissait des produits relevant de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice.

En effet, l'objet d'une telle demande, qui réside, en réalité, dans une simple propriété du produit concerné, a vocation à revêtir une multitude d'aspects différents et n'est donc pas déterminé. Eu égard à l'exclusivité inhérente au droit des marques, le titulaire d'une marque portant sur un tel objet indéterminé obtiendrait, contrairement à l'objectif poursuivi par l'article 2 de la directive, un avantage concurrentiel indu, dès lors qu'il serait en droit de faire obstacle à la possibilité pour ses concurrents d'offrir des aspirateurs présentant sur leur surface externe toute espèce de boîtier collecteur transparent, quelle qu'en soit la forme.

**Arrêt du 24 octobre 2018, Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Représentation d'une rainure en forme de « L »), T-447/16, [EU:T:2018:709](#)**<sup>8</sup>

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative représentant une rainure en forme de « L » – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] – Règlement (UE) 2015/2424 – Application de la loi dans le temps – Forme du produit – Nature du signe – Prise en compte des éléments utiles à l'identification des caractéristiques essentielles du signe – Intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 »*

Depuis 2002, la requérante, Pirelli Tyre SpA, est titulaire de la marque de l'Union européenne figurative représentant une rainure en forme de « L », pour des pneumatiques<sup>9</sup>. En 2012, l'intervenante, The Yokohama Rubber Co. Ltd, a introduit une demande en nullité<sup>10</sup>, qui a été accueillie par la division d'annulation de l'Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), au motif que le signe contesté était constitué exclusivement par la forme des produits concernés nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

La décision de la division d'annulation a toutefois été annulée par la chambre de recours de l'EUIPO qui, accueillant partiellement le recours formé par la requérante, a considéré que c'était à tort que ladite division avait déclaré la marque contestée nulle pour des produits qui n'étaient pas visés par la demande en nullité et que, par conséquent, l'annulation qu'elle avait prononcée excédait la portée de cette demande.

Saisi, à son tour, d'un recours formé par la requérante contre la décision de la chambre de recours, le Tribunal annule partiellement la décision de la chambre de recours et examine si le signe contesté est constitué exclusivement par la forme du produit

<sup>8</sup> Les deux pourvois contre cet arrêt ont été rejetés par l'arrêt du 3 juin 2021, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P et C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

<sup>9</sup> Il s'agissait des produits relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>10</sup> Fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b), ou avec l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement.

nécessaire à l'obtention d'un résultat technique <sup>11</sup>. À ces fins, il examine la nature du signe contesté et notamment sa représentation graphique.

À cet égard, le Tribunal rappelle, d'une part, que la représentation graphique d'une marque doit être complète par elle-même, facilement accessible et intelligible afin qu'un signe puisse faire l'objet d'une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d'origine de ladite marque. D'autre part, il souligne que l'exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin de déterminer l'objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire.

## 2. Marques dépourvues de caractère distinctif

Arrêt du 6 mai 2003 (petit plenum), *Libertel*, C-104/01, [EU:C:2003:244](#)

*« Marques – Rapprochement des législations – Directive 89/104/CEE – Signes susceptibles de constituer une marque – Caractère distinctif – Couleur en elle-même – Couleur orange »*

Libertel est une société établie aux Pays-Bas, dont l'activité principale consiste dans la fourniture de services de télécommunications mobiles.

Le Benelux-Merkenbureau (Bureau Benelux des Marques, ci-après le « BBM ») est l'autorité compétente en matière de marques pour le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996, le BBM est chargé d'examiner les dépôts de marques au regard des motifs absolus de refus d'enregistrement.

Le 27 août 1996, Libertel a déposé auprès du BBM une couleur orange en tant que marque pour certains produits et services de télécommunications. Le bordereau de dépôt comportait, dans l'espace destiné à accueillir la reproduction de la marque, une surface rectangulaire de couleur orange et, dans l'espace destiné à accueillir la description de la marque, la mention « orange », sans que soit mentionné un quelconque code de couleur.

Par lettre du 21 février 1997, le BBM a informé Libertel qu'il refusait provisoirement l'enregistrement de ce signe, car il était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6 bis, paragraphe 1, sous a), de la loi uniforme Benelux sur les marques, telle que modifiée (ci-après la « LBM ») <sup>12</sup>. Sur l'opposition de Libertel à ce refus provisoire, le

<sup>11</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94.

<sup>12</sup> Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ont consigné leur droit des marques dans une loi commune, la loi uniforme Benelux sur les marques (Trb. 1962, 58). Cette loi a été modifiée, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996, par le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de ladite loi (Trb. 1993, 12), en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique de ces trois États membres.

BBM, estimant qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer ce refus, a signifié son refus définitif par lettre du 10 septembre 1997.

Conformément à l'article 6 ter de la LBM, Libertel a introduit un recours à l'encontre de ce refus devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage (cour d'appel de La Haye, Pays-Bas), qui l'a rejeté par jugement du 4 juin 1998.

Le 3 août 1998, Libertel s'est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) qui a déféré à la Cour plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation notamment de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

La Cour rappelle, tout d'abord, qu'une couleur en elle-même est susceptible de constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive 89/104, à condition qu'elle constitue un signe qui est susceptible d'une représentation graphique et propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Selon la Cour, le nombre et le caractère détaillé des obstacles à l'enregistrement d'une marque précisés aux articles 2 et 3 de la directive, ainsi que le large éventail de recours ouverts en cas de refus, indiquent que l'examen effectué par l'autorité compétente lors de la demande d'enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière induue. En effet, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées.

Ensuite, la Cour relève que, pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, qu'une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé. Dans le cas d'une couleur en elle-même, l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, même si une couleur en elle-même n'a pas ab initio un caractère distinctif en ce sens, elle peut l'acquérir, en rapport avec les produits ou les services revendiqués, à la suite de son usage conformément au paragraphe 3 dudit article. Un tel caractère distinctif peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné. S'agissant d'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, la Cour estime qu'elle est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu.

La Cour précise encore qu'une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises. Selon la Cour, le fait que l'enregistrement en tant que marque d'une couleur en elle-même soit demandé pour un nombre important de produits ou de services, ou bien qu'il le soit pour un produit ou un service spécifique ou pour un groupe spécifique de produits ou de services, est pertinent, ensemble avec les autres circonstances du cas d'espèce, tant pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, de la couleur dont l'enregistrement est demandé que pour apprécier si son enregistrement contreviendrait à l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé. Enfin, la Cour indique que, pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 89/104, l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'usage qui a été fait de la marque.

**Arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, [EU:T:2003:183](#)**

*« Marque communautaire – Marque figurative contenant le signe verbal BEST BUY – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »*

Le 7 mai 1999, la requérante a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94, une demande d'enregistrement de marque figurative communautaire à l'OHMI. La marque dont l'enregistrement avait été demandé était constituée par la forme d'une étiquette en couleurs jaune (fond) et noire (lettres, contour, cercle), comportant le signe verbal BEST BUY et l'élément « ® ». Les services pour lesquels l'enregistrement de la marque avait été demandé relevaient des classes 35, 37 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

Par décision du 19 novembre 1999, l'examineur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée tombait sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94.

Le 22 décembre 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examineur.

Par décision du 21 mars 2001, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif, qu'il

s'avérait descriptif et, partant, qu'il relevait des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

Saisi d'un recours contre ladite décision de la chambre de recours, qu'il rejette, le Tribunal juge qu'est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque figurative constituée par la forme d'une étiquette en couleurs comportant le signe verbal BEST BUY et l'élément « ® », dont l'enregistrement était demandé pour les services de conseils en gestion d'entreprise (classe 35 de l'arrangement de Nice), d'installation et d'entretien d'équipements (classe 37), ainsi que de conseils et d'assistance techniques pour l'établissement de magasins spécialisés (classe 42). En effet, ledit signe verbal, composé de mots communs appartenant à la langue anglaise qui indiquent de façon évidente un rapport avantageux entre le prix des services visés dans la demande et leur valeur marchande, est immédiatement perçu par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle ou un slogan plutôt que comme une indication de l'origine commerciale des services. De même, les étiquettes de prix en couleurs sont communément utilisées dans le commerce pour tout type de produits et de services et la présence d'éléments du type « ® », à côté d'autres éléments, ne saurait suffire à conférer un caractère distinctif à une marque considérée dans son ensemble. Dès lors, la marque demandée, dans son ensemble, n'est composée que d'éléments qui, envisagés séparément, s'avèrent dépourvus de caractère distinctif pour la commercialisation des services concernés, sans qu'il existe d'interaction entre ces différents éléments susceptible de conférer un caractère distinctif à l'ensemble.

Arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#)

*« Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 63 – Marque verbale Vorsprung durch Technik – Marques constituées de slogans publicitaires – Caractère distinctif – Demande de marque pour une multitude de produits et de services – Publics pertinents – Appréciation et motivation globale – Documents nouveaux »*

Le 30 janvier 2003, Audi a demandé à l'OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, l'enregistrement de la marque verbale Vorsprung durch Technik comme marque communautaire. Les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 à 43 et 45 au sens de l'arrangement de Nice.

Le 7 janvier 2004, l'examineur a considéré, dans sa communication des motifs de refus, que l'expression « Vorsprung durch Technik » (avance par la technique) constituait pour certains produits et services, compris dans les classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 à 40 et 42 et ayant trait à la technique, un message objectif qui est perçu en tant que description publicitaire par le consommateur concerné. Par conséquent, la marque demandée serait dépourvue de caractère distinctif pour lesdits produits et services. Toutefois, s'agissant des produits compris dans la classe 12, il a indiqué que

l'enregistrement de ladite marque pourrait être admis en raison du caractère distinctif que celle-ci aurait acquis pour les véhicules automobiles et leurs composants. Il s'est à cet égard référé à la marque communautaire verbale *Vorsprung durch Technik*, laquelle avait été enregistrée le 27 avril 2001 sous le numéro 621086 pour lesdits produits de la classe 12.

Par lettre du 24 février 2004, Audi a contesté les motifs exposés par l'examineur dans ladite communication en faisant notamment valoir que la marque communautaire n° 621086 avait été enregistrée en raison non pas d'un caractère distinctif acquis par l'usage, mais parce que, intrinsèquement, elle possédait un caractère distinctif. Dans une seconde communication des motifs de refus, en date du 30 juin 2004, l'examineur a expliqué que, par inadvertance, il n'avait pas été communiqué à Audi, au moment de l'examen de la demande d'enregistrement de ladite marque, que celle-ci avait été enregistrée uniquement en raison de son caractère distinctif acquis. Cependant, ladite demande datant de l'année 1997, il serait désormais exigé que Audi fournisse la preuve du caractère distinctif acquis par la marque demandée à l'égard de tous les produits et de tous les services visés, y compris ceux relevant de la classe 12.

Par décision du 12 janvier 2005, l'examineur a partiellement rejeté la demande d'enregistrement de ladite marque pour certains produits et services compris dans les classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 à 40 et 42 en reprenant les motifs exposés dans sa communication des motifs de refus du 7 janvier 2004. Par cette nouvelle décision de refus, il a également constaté qu'aucune preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif n'avait été apportée pour les produits relevant de la classe 12.

Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours a fait droit au recours introduit par Audi pour les produits relevant de la classe 12, au motif que la décision antérieure concernant l'enregistrement de la marque n° 621086 fournissait la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif pour les véhicules et appareils de locomotion par terre. Pour le reste, notamment en ce qui concerne les autres produits et services ayant donné lieu à des objections de l'examineur, le recours a été rejeté.

À cet égard, la chambre de recours a considéré que la distinction opérée par l'examineur entre produits et services ayant trait à la technique était douteuse. Selon elle, « [p]resque tous les produits et les services ont tant soit peu trait à la technique. La technique joue également un rôle important dans le secteur de l'habillement. Un fabricant de tels produits dont la technique est avancée a un grand avantage par rapport aux entreprises concurrentes. Le slogan « *Vorsprung durch Technik* » véhicule un message objectif selon lequel la supériorité technique permet la fabrication et la fourniture de meilleurs produits et services. Une combinaison de mots qui se limite à ce banal message objectif serait en principe dépourvue de caractère distinctif. Étant donné que, à l'exception des produits de la classe 12, la requérante n'a apporté aucune preuve de l'implantation du slogan « *Vorsprung durch Technik* » en tant que marque auprès du

public, la demande doit être rejetée en tant qu'elle concerne des produits et services compris dans d'autres classes ».

Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par Audi contre la décision litigieuse.

Saisie à son tour de l'affaire à la suite d'un pourvoi introduit par Audi, la Cour rejette le pourvoi introduit contre l'arrêt attaqué.

À cet égard, elle considère, en premier lieu, que le simple fait qu'une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire. En effet, la connotation élogieuse d'une marque verbale n'exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l'origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.

En deuxième lieu, la Cour estime qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu'un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Quant à une marque pouvant avoir plusieurs significations, pouvant constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, par là même, pouvant être mémorisable, si l'existence de telles caractéristiques ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d'un slogan publicitaire, il n'en demeure pas moins que leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère.

En troisième lieu, la Cour relève que les marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif. De telles marques ne sont pas, en raison de ce seul fait, dépourvues de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Ainsi, pour autant que de telles marques ne sont pas descriptives au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, elles peuvent exprimer un message objectif,

même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d'effort d'interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné.

Enfin, en quatrième lieu, la Cour souligne que n'est pas dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, le slogan « Vorsprung durch Technik », dont l'enregistrement est demandé pour « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice ainsi que pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 à 43 et 45.

À supposer même que le slogan « Vorsprung durch Technik » véhicule un message objectif, selon lequel la supériorité technique permet la fabrication et la fourniture de meilleurs produits et services, cette circonstance ne permet pas de conclure que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque. En effet, pour simple que soit un tel message, il ne saurait être qualifié d'ordinaire au point de pouvoir exclure d'emblée et sans aucune analyse ultérieure que ladite marque est apte à indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits ou des services en cause.

Ledit message ne découle pas de manière évidente dudit slogan. La suite de mots « Vorsprung durch Technik », signifiant « avance par la technique », ne laisse entrevoir, dans un premier temps, qu'une relation de causalité et nécessite de ce fait un certain effort d'interprétation de la part du public. En outre, ce slogan témoigne d'une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable. Enfin, dans la mesure où il s'agit d'un slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années par le demandeur, il ne saurait être exclu que le fait que le public concerné soit habitué à établir le lien entre ce slogan et les automobiles fabriquées par le demandeur facilite également l'identification par ce public de l'origine commerciale des produits ou services désignés.

**Arrêt du 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d'une bouteille foncée), T-862/19, [EU:T:2020:561](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Enregistrement international désignant l'Union européenne – Signe tridimensionnel – Forme d'une bouteille foncée – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »*

La Brasserie St Avold a désigné l'Union européenne pour l'enregistrement international d'un signe tridimensionnel. Le signe consiste en la représentation tridimensionnelle d'une bouteille foncée, bouchée avec une capsule couronne. Une étiquette blanche est enroulée sur le corps inférieur de la bouteille de manière irrégulière à l'exception d'une saillie pointant vers le haut qui n'épouse pas le corps de la bouteille dans cette partie. La

protection de la marque a été demandée pour des boissons. L'EUIPO a refusé la protection de l'enregistrement international au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 <sup>13</sup>.

Saisi d'un recours en annulation contre la décision de l'EUIPO, le Tribunal rejette le recours. Il précise la définition de la norme et des habitudes du secteur dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.

Tout d'abord, le Tribunal rappelle que le conditionnement d'un produit liquide étant un impératif de commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, cette simple fonction. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur n'est pas dépourvue de caractère distinctif. Ainsi, lorsqu'une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l'enregistrement est demandé ou par la forme de son emballage, le simple fait que cette forme soit une variante de l'une des formes habituelles de ce type de produits ou de ses emballages ne suffit pas à établir que ladite marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

Ensuite, le Tribunal constate que l'EUIPO a établi que la norme et les habitudes dans le secteur des boissons se caractérisaient par une grande variété des formes et des modes de positionnement des étiquettes sur les bouteilles. Le Tribunal précise alors que, à supposer même que la forme majoritaire d'une étiquette des produits en question est rectangulaire, entièrement fixée sur une partie du corps cylindrique de la bouteille, la norme et les habitudes du secteur ne sauraient être réduites à la seule forme statistiquement la plus répandue, mais comprennent toutes les formes que le consommateur a l'habitude d'apercevoir sur le marché.

Enfin, le Tribunal souligne que l'étiquette en cause ne constitue qu'une variante possible des formes déjà existantes. Elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Partant, le Tribunal juge que le signe litigieux n'est pas susceptible de désigner l'origine des produits en question. Dès lors, il ne possède pas le minimum de caractère distinctif requis.

**Arrêt du 7 juillet 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l'ouverture d'une canette de boisson gazeuse), T-668/19, [EU:T:2021:420](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne consistant en une combinaison de sons à l'ouverture d'une canette de boisson gazeuse – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »*

---

<sup>13</sup> Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG a introduit une demande d'enregistrement d'un signe sonore en tant que marque de l'Union européenne auprès de l'EUIPO. Ce signe, présenté par le biais d'un fichier audio, rappelle le son qui se produit à l'ouverture d'une canette de boisson, suivi d'un silence d'environ une seconde et d'un pétilllement d'environ neuf secondes. L'enregistrement a été demandé pour différentes boissons ainsi que pour des conteneurs pour transport et entrepôt en métal.

L'EUIPO a rejeté cette demande d'enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours d'Ardagh Metal Beverage Holdings et se prononce, pour la première fois, sur l'enregistrement d'une marque sonore présentée en format audio. Il apporte des précisions quant aux critères d'appréciation du caractère distinctif des marques sonores et à la perception de ces marques en général par les consommateurs.

Tout d'abord, le Tribunal rappelle que les critères d'appréciation du caractère distinctif <sup>14</sup> des marques sonores ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques et qu'un signe sonore doit posséder une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir en tant que marque et non pas comme un élément de nature fonctionnelle ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre <sup>15</sup>. Ainsi, le consommateur des produits ou des services en cause doit pouvoir, par la seule perception de la marque, sans qu'elle soit combinée à d'autres éléments tels que, notamment, des éléments verbaux ou figuratifs, voire une autre marque, faire le lien avec leur origine commerciale.

Ensuite, dans la mesure où l'EUIPO a appliqué par analogie la jurisprudence <sup>16</sup> selon laquelle seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur n'est pas dépourvue de caractère distinctif, le Tribunal souligne que cette jurisprudence a été développée par rapport aux marques tridimensionnelles consistant en la forme du produit lui-même ou de son emballage, alors qu'il existe une norme ou des habitudes du secteur concernant cette forme. Or, dans un tel cas, le consommateur concerné qui est accoutumé à voir une ou des formes correspondant à la norme ou aux habitudes du secteur ne percevra pas la marque tridimensionnelle comme une indication de l'origine commerciale des produits si sa forme est identique ou similaire à la ou aux formes habituelles. Le Tribunal ajoute que cette jurisprudence n'établit pas de nouveaux critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque, mais se limite à préciser que, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle que dans le cas d'une marque verbale, figurative ou sonore, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect extérieur ou de la forme des produits. Par

<sup>14</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

<sup>15</sup> Arrêt du 13 septembre 2016, *Globo Comunicação e Participações/EUIPO* (Marque sonore) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), points 41 et 45).

<sup>16</sup> Voir notamment arrêt du 7 octobre 2004, *Mag Instrument/OHMI* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), point 31).

conséquent, le Tribunal juge que ladite jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ne saurait, en principe, être appliquée aux marques sonores. Toutefois, bien que l'EUIPO ait appliqué, à tort, cette jurisprudence, le Tribunal constate que cette erreur n'est pas de nature à vicier le raisonnement exposé dans la décision attaquée qui se fonde également sur un autre motif.

S'agissant de cet autre motif, tiré de la perception de la marque demandée par le public pertinent comme étant un élément fonctionnel des produits en cause, le Tribunal observe, d'une part, que le son émis lors de l'ouverture d'une canette sera effectivement considéré, eu égard au type de produits, comme un élément purement technique et fonctionnel. En effet, l'ouverture d'une canette ou d'une bouteille est intrinsèque à une solution technique liée à la manipulation de boissons afin de les consommer, un tel son ne sera donc pas perçu comme l'indication de l'origine commerciale de ces produits. D'autre part, le public pertinent associe immédiatement le son du pétilllement des bulles à des boissons. En outre, le Tribunal relève que les éléments sonores et le silence d'environ une seconde, pris dans leur ensemble, ne possèdent aucune caractéristique intrinsèque leur permettant d'être perçus par ce public comme étant une indication de l'origine commerciale des produits. Ces éléments ne sont pas assez prégnants pour se distinguer des sons comparables dans le domaine des boissons. Partant, le Tribunal confirme les conclusions de l'EUIPO quant à l'absence de caractère distinctif de la marque demandée.

Enfin, le Tribunal réfute le constat de l'EUIPO selon lequel il serait inhabituel sur les marchés des boissons et de leurs emballages de ne signaler l'origine commerciale d'un produit qu'à l'aide de sons au motif que ces produits sont silencieux jusqu'à ce qu'ils soient consommés. En effet, le Tribunal relève que la plupart des produits sont silencieux en eux-mêmes et ne produisent un son qu'au moment de leur consommation. Ainsi, le simple fait qu'un son ne puisse retentir que lors de la consommation ne signifie pas que l'usage de sons pour signaler l'origine commerciale d'un produit sur un marché déterminé serait encore inhabituel. Le Tribunal explique cependant qu'une éventuelle erreur de l'EUIPO à cet égard n'entraîne pas l'annulation de la décision attaquée, car elle n'aurait pas eu d'influence déterminante sur le dispositif de cette décision.

**Arrêt du 13 novembre 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF), T-82/24, [EU:T:2024:821](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne figurative RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Slogan politique – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »*

Par son arrêt, le Tribunal aborde, pour la première fois, la question de la possibilité d'enregistrement d'un « slogan politique » en tant que marque.

Un garde-frontière ukrainien, prédécesseur en droit de la requérante, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement du signe figuratif « RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF » en tant que marque de l'Union européenne pour différents produits et services <sup>17</sup>.

L'examineur a rejeté cette demande d'enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, selon lequel les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont refusées à l'enregistrement. La requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de l'examineur. Par la décision attaquée <sup>18</sup>, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause et devait donc être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Le Tribunal relève que la requérante soutient en vain que la chambre de recours a commis une erreur en qualifiant la marque demandée de « slogan politique ».

En effet, la phrase reprise dans la marque demandée avait été largement utilisée, aussitôt après sa première utilisation, afin de rallier un soutien à l'Ukraine et était ainsi devenue, très rapidement, un symbole de la lutte de l'Ukraine contre l'agression de la Fédération de Russie. Ainsi, cette phrase a été utilisée dans un contexte politique, de manière répétitive et dans l'objectif d'exprimer et de promouvoir un soutien à l'Ukraine. Une telle situation correspond parfaitement à la définition de l'expression « slogan politique », avancée par la requérante elle-même dans sa requête, c'est-à-dire une expression, utilisée dans un contexte politique ou social, répétitive d'une idée ou d'un but, dans l'objectif de persuader le public ou un groupe cible au sein de celui-ci.

La phrase reprise dans la marque demandée a été employée de manière très intensive dans un contexte non commercial et sera nécessairement associée très étroitement par le public pertinent à ce contexte. En effet, la phrase reprise dans la marque demandée est très rapidement devenue l'un des symboles de la lutte de l'Ukraine contre l'agression russe, associé à un soldat de l'armée ukrainienne et, ainsi, à l'Ukraine. Étant donné l'ampleur de la couverture médiatique de cet événement, cette phrase sera associée à ce moment historique récent, bien connu du consommateur moyen de l'Union.

À cet égard, le Tribunal considère que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le principe général selon lequel le public pertinent était peu attentif à l'égard d'un signe qui ne lui donnait pas d'emblée une indication sur la provenance des produits et des services concernés, étant donné qu'il ne le percevrait

---

<sup>17</sup> Plus spécifiquement, la marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 41, au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>18</sup> Décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 1<sup>er</sup> décembre 2023 (affaire R 438/2023-1).

pas ni ne le mémoriserait en tant que marque, s'appliquait également à des signes dont le message principal était de nature politique.

Or, compte tenu de la fonction essentielle d'une marque, à savoir celle d'identifier l'origine du produit ou du service couvert par celle-ci, un signe est incapable de remplir cette fonction si le consommateur moyen ne perçoit pas, en sa présence, l'indication de l'origine du produit ou du service, mais uniquement un message politique.

S'agissant de l'obligation de motivation, le Tribunal rappelle que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés. La jurisprudence a certes précisé qu'une telle faculté ne s'étendait qu'à des produits et à des services présentant, entre eux, un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante. Toutefois, elle a indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte, afin d'apprécier si les produits et les services présentaient, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et pouvaient être répartis dans des catégories ou des groupes d'une homogénéité suffisante, de l'objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l'appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d'enregistrement relevait ou non d'un des motifs absolus de refus. Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée, notamment, sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l'analyse de l'opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services d'un motif absolu de refus déterminé. Il s'ensuit qu'une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l'examen de chaque demande d'enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables.

En l'espèce, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que la marque demandée ne serait pas perçue, par le public pertinent, comme indiquant une origine commerciale. Par ailleurs, elle a précisé que la phrase reprise dans la marque demandée serait, avant tout, interprétée comme un message politique et que cette perception serait identique pour tous les produits ou les services visés par cette marque. Il s'ensuit que la chambre de recours a estimé que les produits et les services visés par la marque demandée formaient un groupe suffisamment homogène, compte tenu du motif absolu de refus auquel se heurtait, selon elle, l'enregistrement de ladite marque.

Étant donné que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée ne serait pas perçue, par le public pertinent, comme indiquant une origine commerciale, mais comme un message politique promouvant le soutien à la lutte de l'Ukraine contre l'agression militaire de la Fédération de Russie, elle pouvait valablement regrouper tous les produits et les services visés par la marque demandée en une seule catégorie, bien qu'ils présentassent des caractéristiques inhérentes différentes.

Partant, compte tenu de la spécificité de la marque demandée et de sa perception identique par le public pertinent au regard de l'ensemble des produits et des services visés par la demande d'enregistrement, le Tribunal juge que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que lesdits produits et services faisaient partie d'un seul groupe auquel s'appliquait, de la même manière, le motif de refus qu'elle avait retenu et qu'elle a conclu, à juste titre, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

**Arrêt du 10 septembre 2025, BVG/EUIPO (Son d'une mélodie), T-288/24, [EU:T:2025:847](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne consistant en un son d'une mélodie – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »*

Dans son arrêt, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l'EUIPO <sup>19</sup> au motif que cette dernière n'a pas correctement apprécié le caractère distinctif d'une marque de l'Union européenne dont l'enregistrement était demandé pour un signe sonore consistant en un son d'une mélodie au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

La requérante, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), a demandé l'enregistrement d'une marque consistant en un son d'une mélodie visant certains services de transport <sup>20</sup>. À la suite du rejet de cette demande par l'examinatrice, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO.

La chambre de recours a constaté l'absence de caractère distinctif de la marque demandée. Étant un signe sonore de deux secondes consistant en une simple succession de quatre sons perceptibles différents, ladite marque était si courte et banale qu'elle n'avait aucune prégnance ni capacité à être reconnue par les consommateurs comme étant une indication de l'origine commerciale des services concernés. Elle serait simplement perçue comme un élément sonore fonctionnel destiné à attirer l'attention de l'auditeur.

La requérante a introduit un recours à l'encontre de cette décision de rejet devant le Tribunal.

Le Tribunal estime que plusieurs éléments permettent de considérer que les caractéristiques de la marque demandée en termes de durée et de prégnance permettent d'établir l'existence plutôt que l'absence d'un caractère distinctif au sens de

<sup>19</sup> Décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO, du 2 avril 2024 (affaire R 2220/2023 5).

<sup>20</sup> Ces services relèvent de la classe 39 au sens de l'arrangement de Nice et correspondent à la description suivante : « Transports ; transport de passagers ; emballage et services d'emballage ; entreposage ; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ».

l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence y afférente.

En effet, premièrement, s'agissant des habitudes du secteur économique en cause, il est notoire que les opérateurs présents dans le secteur des transports ont de plus en plus recours à des « jingles », c'est-à-dire à de courts motifs sonores, afin de façonner une identité sonore reconnaissable par le public, équivalent audio de l'identité visuelle d'une marque, pour les produits et les services qui y sont associés. Ces jingles permettent de capter l'attention des auditeurs dans des environnements parfois bruyants, que ce soit dans les halls des aéroports ou sur les quais des gares ferroviaires et routières, et d'introduire ou d'accompagner des messages à destination du public visé à des fins publicitaires ou en relation avec des services associés.

Deuxièmement, le son de la mélodie composant la marque demandée ne présente pas de lien direct avec les services visés et n'apparaît pas être dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles. En outre, il n'est pas établi que ce son soit déjà connu du public, ce qui permet de présumer qu'il s'agit d'une œuvre originale. Dans ce contexte, il peut être considéré qu'il a plutôt pour objet de servir de jingle, c'est-à-dire de séquence sonore courte, percutante et susceptible comme telle d'être mémorisée. Une telle appréciation se trouve d'ailleurs confirmée par la pratique décisionnelle et les directives à l'examen devant l'EUIPO en matière de marques sonores, qui peuvent constituer une source de référence.

Compte tenu des caractéristiques de la marque demandée en termes de durée, de mélodie utilisée et de sons perceptibles ainsi que des différentes indications fournies par l'EUIPO par le passé quant au rôle joué par ces caractéristiques dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque sonore dont l'enregistrement est demandé, l'appréciation de la chambre de recours s'avère erronée au regard tant des habitudes du secteur concerné que des éléments qui caractérisent la marque demandée. Ni la durée de la marque demandée ni sa prétendue simplicité ou banalité, laquelle n'empêche pas en soi que la mélodie correspondante puisse être reconnue, ne sont des obstacles qui suffisent, en tant que tels, à justifier l'absence de tout caractère distinctif.

Troisièmement, la chambre de recours commet une erreur en considérant que la marque demandée avait tout simplement un rôle fonctionnel et qu'il était d'usage de diffuser une courte séquence de sons avant les annonces par haut-parleur sur les moyens de transport pour attirer l'attention des voyageurs. À supposer même qu'il y ait lieu d'envisager l'un des usages potentiels de la marque demandée, c'est-à-dire d'évoquer son utilisation dans une gare pour annoncer le service de transport associé, une telle utilisation, même si elle a un rôle fonctionnel, n'empêcherait nullement la marque demandée d'exercer sa fonction d'indication de l'origine commerciale dudit service.

Quatrièmement, en ce qui concerne les autres services visés par la marque demandée, qui ne concernaient pas directement le transport mais des aspects associés, le Tribunal

estime qu'il est difficile de comprendre à partir des considérations de la chambre de recours, d'une part, à quels aspects de ces services peut être lié le son de la mélodie qui compose cette marque et, d'autre part, en quoi le fait que le signe sonore demandé puisse être utilisé dans le cadre d'une publicité pour ces services plaiderait en défaveur de son enregistrement en tant que marque.

À la lumière de ces considérations, le Tribunal conclut que la chambre de recours n'a pas correctement apprécié le caractère distinctif de la marque demandée.

### 3. Marques descriptives

Arrêt du 23 octobre 2003 (cour plénière), OHMI/Wrigley, C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#)

*« Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif – Marques composées exclusivement de signes ou d'indications descriptifs – Syntagme Doublemint »*

En 1996, Wm Wrigley Jr. Company (ci-après « Wrigley ») a demandé à l'OHMI l'enregistrement du syntagme « Doublemint » en tant que marque communautaire pour des gommes à mâcher.

L'examineur de l'OHMI ayant rejeté cette demande, Wrigley a formé un recours auprès de la chambre de recours. Toutefois, celle-ci l'a rejeté au motif que le vocable « Doublemint », résultant de la combinaison de deux mots anglais sans ajouts d'éléments de fantaisie ou imaginatifs, était descriptif de certaines caractéristiques des gommes à mâcher, en l'occurrence, leur composition contenant de la menthe et leur saveur de menthe, et ne pouvait, par conséquent, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, être enregistré en tant que marque communautaire.

Le recours introduit par Wrigley contre cette dernière décision auprès du Tribunal a été accueilli. Le Tribunal a conclu que le vocable « Doublemint », rapporté aux gommes à mâcher, avait un sens équivoque et suggestif qui était ouvert à des interprétations diverses, et qu'il ne permettait pas au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d'une caractéristique des produits en cause. N'étant pas exclusivement descriptif, ce vocable ne pouvait, selon le Tribunal, faire l'objet d'un refus d'enregistrement.

Par cet arrêt, la Cour accueille le pourvoi introduit contre l'arrêt du Tribunal par l'OHMI et annule l'arrêt du Tribunal.

Tout d'abord, elle rappelle que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire dispose que 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 ».

Ensuite, la Cour considère que, pour que l'OHMI oppose un refus d'enregistrement sur le fondement de cet article, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque y visés soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.

Enfin, la Cour précise que, interpréter l'article 7, paragraphe 1, sous c), en ce sens qu'il fait obstacle à l'enregistrement de marques « exclusivement descriptives » des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, ou de leurs caractéristiques, implique qu'il soit fait application d'un critère qui n'est pas celui fixé par cette disposition et qui méconnaît la portée de celle-ci.

**Arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, [EU:T:2005:4](#)** <sup>21</sup>

*« Marque communautaire – Signe verbal EUROPREMIUM – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »*

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH a introduit auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement du signe verbal EUROPREMIUM en tant que marque communautaire. Cette demande ayant été rejetée, Deutsche Post EURO EXPRESS a formé un recours contre la décision de l'examineur.

La chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours au motif que la marque EUROPREMIUM était susceptible d'être perçue par les consommateurs comme une indication de la qualité remarquable et de l'origine européenne des produits et services faisant l'objet de la demande de marque.

Saisi à son tour d'un recours formé par Deutsche Post EURO EXPRESS contre cette dernière décision, qu'il annule, le Tribunal est amené à apprécier le caractère descriptif du signe demandé <sup>22</sup>.

En premier lieu, le Tribunal estime que l'enregistrement d'une marque communautaire composée de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans

<sup>21</sup> Le pourvoi contre cet arrêt a été radié par l'ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2005, OHMI/Deutsche Post EURO EXPRESS, (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

<sup>22</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque n'est pas exclu, en tant que tel, en raison d'une telle utilisation à la seule condition que la marque en cause puisse être perçue d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services visés, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale.

Cette aptitude d'une telle marque à être perçue comme une indication de l'origine commerciale des produits et services doit être examinée dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

En revanche, pour tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, une marque doit servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective les caractéristiques essentielles des produits et services en cause.

En second lieu, le Tribunal constate qu'il n'est pas démontré que le signe verbal EUROPREMIUM, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé, notamment, pour des produits en divers matériaux destinés à l'emballage, au rangement ou au transport des services de publicité, gestion ou assistance en matière commerciale et des services de transport et entreposage relevant des classes 16, 20, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice et qui pourrait être compris par le consommateur moyen anglophone en tant que référence à des produits et services d'origine européenne et de grande qualité, peut servir à désigner directement, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lesdits produits et services.

D'une part, en effet, le signe en cause n'est pas composé d'éléments descriptifs des produits et services revendiqués, dès lors que le préfixe « euro » ne désigne ceux-ci ni directement ni par la mention d'une de leurs caractéristiques essentielles et que le terme « premium » n'est qu'un terme laudatif tendant à évoquer une caractéristique que le demandeur entend attribuer à ses propres produits, sans pour autant informer les consommateurs des caractéristiques spécifiques et objectives des produits ou services offerts.

D'autre part, il n'est pas établi que le terme « EUROPREMIUM », pris dans son ensemble, est, ou pourrait être, une dénomination générique ou habituelle pour identifier ou caractériser les produits ou les services dont il s'agit.

**Arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#)**

*« Pourvoi – Marque communautaire – Signe exclusivement constitué de chiffres – Demande d'enregistrement du signe "1000" en tant que marque pour des brochures, des périodiques et des journaux – Caractère prétendument descriptif dudit signe – Critères pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 – Obligation pour l'OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure »*

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ci-après « Technopol ») a introduit, auprès de l'OHMI, une demande d'enregistrement du signe « 1000 » en tant que marque communautaire pour des brochures, des périodiques et des journaux. Cette demande a toutefois été rejetée au motif que le signe « 1000 » n'avait pas de caractère distinctif et constituait une indication descriptive du contenu ou d'autres caractéristiques des produits concernés.

Le recours formé par Technopol contre la décision de l'examineur a été rejeté par la chambre de recours de l'OHMI, laquelle a considéré que le signe « 1000 » pouvait servir pour désigner des publications de Technopol et que, en tout état de cause, ce signe n'était pas distinctif, car il serait perçu par le consommateur comme l'éloge desdites publications et non comme une indication de provenance.

Par la suite, Technopol a introduit un recours auprès du Tribunal, qui a été également rejeté. Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal, qu'elle rejette, la Cour a eu l'occasion de se pencher sur les critères relatifs à l'application du motif absolu de refus d'enregistrement ayant trait au caractère descriptif d'un signe.

En premier lieu, la Cour estime que chacun des motifs de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété à la lumière de l'intérêt général qui le sous-tend. L'intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services.

Afin de garantir la pleine réalisation de cet objectif de libre utilisation, pour que l'OHMI oppose un refus d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n'est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins. De même, l'application de ce motif de refus ne dépend pas de l'existence d'un impératif de disponibilité qui soit concret, actuel ou sérieux, et il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause. Il est, en outre, indifférent qu'existent d'autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d'enregistrement. Il découle de ce qui précède qu'une application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement n'exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation.

En deuxième lieu, la Cour considère que les signes descriptifs visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l'inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif. Il existe donc un

certain chevauchement entre les champs d'application respectifs de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et de cet article 7, paragraphe 1, sous c), la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu'elle couvre l'ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n'est pas de nature à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Dans ces conditions, il importe, aux fins d'une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, de veiller à ce que l'application du motif de refus énoncé à cet article 7, paragraphe 1, sous c), reste dûment réservée aux cas proprement visés par ce motif de refus.

En troisième lieu, la Cour indique que les cas proprement visés par le motif de refus, énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux dans lesquels le signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé est susceptible de désigner une « caractéristique » des produits ou des services pour lesquels une demande est faite. En effet, par l'emploi, à l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, des termes « 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 », le législateur a, d'une part, indiqué que l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l'époque de production ou de prestation doivent toutes être considérées comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d'autre part, précisé que cette liste n'est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte.

Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques.

Ces précisions ont une pertinence particulière s'agissant de signes exclusivement constitués de chiffres. En effet, de tels signes étant généralement assimilés à des nombres, ils peuvent notamment servir, dans le commerce, pour désigner une quantité. Néanmoins, afin qu'un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), au motif qu'il désigne une quantité, il doit être raisonnable d'envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

En quatrième et dernier lieu, la Cour rappelle que la règle énoncée par l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 n'influence pas de façon déterminante l'interprétation de celle énoncée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. En effet, l'article 12 dudit

règlement est relatif à la limitation des effets de la marque communautaire, tandis que l'article 7 de ce règlement porte sur les motifs de refus à l'enregistrement de signes en tant que marques.

La circonstance que ledit article 12, sous b), assure que tout opérateur économique puisse librement utiliser des indications relatives aux caractéristiques de produits et de services ne restreint aucunement la portée dudit article 7, paragraphe 1, sous c). Bien au contraire, ladite circonstance met en évidence l'intérêt à ce que le motif, par ailleurs absolu, de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), soit effectivement appliqué à tout signe pouvant désigner une caractéristique des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé.

Arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, [EU:T:2018:719](#) <sup>23</sup>

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale DEVIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Nom géographique – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »*

Le 11 juillet 2014, la Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, chambre du commerce et de l'industrie de Haskovo, Bulgarie) a présenté une demande en nullité de la marque de l'Union verbale DEVIN, appartenant à Devin AD et enregistrée par l'EUIPO en 2011 pour les produits relevant de la classe 32 au sens de l'arrangement de Nice, et correspondant aux boissons non alcooliques, dont notamment l'eau minérale.

La division d'annulation de l'EUIPO a accueilli la demande en nullité fondée sur l'article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009 <sup>24</sup> et a prononcé la nullité de la marque concernée dans son intégralité, en considérant que la marque était composée d'un signe pouvant servir à désigner la provenance géographique du produit <sup>25</sup>. La chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours introduit contre cette décision par Devin AD au motif que la ville bulgare de Devin était connue du grand public en Bulgarie et d'une proportion considérable de consommateurs dans les pays voisins tels que la Grèce et la Roumanie, en particulier en tant que célèbre station thermale, et que le nom de cette ville était associé par les milieux intéressés à la catégorie de produits de la classe 32, notamment les eaux minérales.

Dans son arrêt, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l'EUIPO et donne des précisions sur l'appréciation du caractère descriptif d'un signe consistant en un nom géographique au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

<sup>23</sup> Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par l'ordonnance du 11 juillet 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

<sup>24</sup> Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

<sup>25</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

S'agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles une marque de l'Union européenne est demandée, en particulier les noms géographiques, le Tribunal rappelle qu'il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.

À cet égard, sont exclus, d'une part, l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernés et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d'autre part, l'enregistrement des noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernés.

Toutefois, en principe, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne s'oppose pas à l'enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n'est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernés provienne de ce lieu ou qu'elle y soit conçue.

Par ailleurs, concernant l'appréciation du caractère descriptif d'un tel signe, le Tribunal constate que l'EUIPO est tenu d'établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d'un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés ou qu'il soit raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu'ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernés.

En l'occurrence, le Tribunal juge que la marque verbale DEVIN n'est pas descriptive d'une provenance géographique en ce qui concerne le consommateur moyen des pays voisins de la Bulgarie, à savoir la Grèce et la Roumanie, ni celui des autres États membres de l'Union, à la seule exception de la Bulgarie.

Alors que le nom géographique Devin est connu des milieux intéressés en Bulgarie, pour ce qui est des milieux intéressés des autres États membres de l'Union, le nom

géographique Devin leur est largement inconnu ou, à tout le moins, inconnu en tant que désignation d'un lieu géographique.

Le simple fait que la ville de Devin soit détectée par les moteurs de recherche Internet ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un lieu connu d'une partie importante du public pertinent de Grèce et de Roumanie. L'existence d'un « profil touristique sur l'Internet », en soi, ne saurait suffire à établir la connaissance d'une petite ville par le public pertinent à l'étranger. En effet, le consommateur moyen d'eau minérale et de boissons dans l'Union ne jouit pas d'un haut degré de spécialisation en géographie ou en tourisme. La chambre de recours, en se focalisant à tort sur les touristes étrangers, notamment grecs ou roumains, qui visitent la Bulgarie ou Devin, n'a pas pris en considération l'ensemble du public pertinent, constitué par le consommateur moyen de l'Union, notamment de Grèce et de Roumanie, mais s'est, à tort, limitée à une partie minimale ou infime du public pertinent, à savoir les touristes étrangers visitant la Bulgarie ou Devin, qui, en tout état de cause, s'avère négligeable et ne saurait être tenue pour suffisamment représentative de celui-ci au regard de la jurisprudence. Ainsi la chambre de recours a appliqué un mauvais test, qui l'a conduite à une appréciation factuelle erronée de la perception du terme « devin » par le public pertinent.

Concernant la disponibilité du nom géographique Devin, il convient de considérer qu'une utilisation descriptive du nom « Devin » est permise aux fins de promouvoir la ville en tant que destination touristique. Le règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne prévoit, dans la définition même du droit exclusif conféré par une marque, des garde-fous destinés à préserver les intérêts des tiers. Le nom de la ville de Devin demeure disponible aux tiers non seulement pour un usage descriptif, tel que la promotion du tourisme dans cette ville, mais également à titre de signe distinctif en cas de « juste motif » et d'absence de risque de confusion excluant l'application des articles 8 et 9 du règlement n° 207/2009. L'intérêt général à préserver la disponibilité d'un nom géographique tel que celui de la ville thermale de Devin peut ainsi être protégé grâce à la permission des utilisations descriptives de tels noms et aux garde-fous limitant le droit exclusif du titulaire de la marque contestée, sans que soit requise l'annulation de cette marque.

**Arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, [EU:T:2019:291](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne verbale vita – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Notion de caractéristique – Nom de couleur – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »*

Dans l'arrêt Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), rendu le 7 mai 2019, le Tribunal a annulé la décision de l'EUIPO refusant l'enregistrement de la marque verbale vita comme marque de l'Union européenne pour des produits tels que les robots de cuisine, les casseroles électriques et les ustensiles de ménage. En l'espèce, l'EUIPO avait refusé

l'enregistrement de ladite marque pour des produits relevant des classes 7, 11 et 21 (notamment des robots de cuisine électriques, des casseroles à pression électriques et des ustensiles de ménage), aux motifs que celle-ci était descriptive et dépourvue de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, sous c), et b), du règlement 2017/1001]. Il avait considéré notamment que, la marque demandée étant un terme de la langue suédoise (vita est la forme déterminée et la forme plurielle du mot « vit », qui signifie « blanc » en suédois), le public pertinent était le public suédophone de l'Union européenne. L'EUIPO avait, en substance, fondé le caractère descriptif de la marque demandée sur deux motifs. En premier lieu, les produits visés seraient disponibles en couleur blanche, d'une façon assez habituelle sans être la plus usuelle. En second lieu, ces produits seraient souvent appelés « vitvaror » (« produits blancs ») en suédois.

S'agissant de l'utilisation, plus ou moins habituelle, de la couleur blanche pour la fabrication des produits visés, le Tribunal était amené à déterminer si une telle utilisation peut être qualifiée de « caractéristique » de ces produits au sens de la jurisprudence. Le Tribunal a rappelé qu'un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement en raison de son caractère descriptif [sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques. De plus, s'il est indifférent qu'une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens dudit article, doit néanmoins être « objective et inhérente à la nature du produit » ou du service, ainsi qu'« intrinsèque et permanente » pour ce produit ou ce service.

En l'espèce, le Tribunal a constaté que la couleur blanche ne constitue pas une caractéristique « intrinsèque » et « inhérente à la nature » des produits visés (tels que les robots de cuisine, les casseroles électriques et les ustensiles de ménage), mais un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction d'entre eux le cas échéant et, en tout état de cause, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. En effet, de tels produits sont disponibles dans une multitude de couleurs, au rang desquelles figure, sans aucune prépondérance, la couleur blanche. Le simple fait que les produits visés soient disponibles en couleur blanche, de façon plus ou moins habituelle et parmi d'autres couleurs, n'est pas contesté, mais s'avère inopérant, dès lors qu'il n'est pas « raisonnable », au sens de la jurisprudence, d'envisager que, de ce simple fait, la couleur blanche sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d'une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits. Le terme « vita » n'est donc pas descriptif d'une caractéristique des produits en cause et, partant, ne tombe pas sous le coup du motif de refus édicté à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

Par ailleurs, le Tribunal a rappelé que l'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, excluant l'enregistrement d'une marque qui est dépourvue de caractère distinctif, concerne la protection du consommateur en

permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d'indication d'origine, alors que l'intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l'article 7, paragraphe 1, sous c), qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque descriptive, se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d'indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services. Ainsi, une marque non descriptive, comme en l'espèce, n'est pas pour autant distinctive.

Considérant que le public pertinent ne comprendra pas la marque demandée comme un simple message objectif selon lequel lesdits produits sont disponibles en couleur blanche, mais plutôt comme une indication de leur origine, le Tribunal a conclu, en substance, que ladite marque était distinctive.

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal a accueilli les deux moyens et a annulé la décision de l'EUIPO.

**Arrêt du 16 juillet 2025, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) e.a. (ICELAND), T-105/23, [EU:T:2025:729](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale ICELAND – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »*

Par ses arrêts, le Tribunal se prononce sur le caractère descriptif de deux signes reprenant le nom d'un pays européen (ICELAND) et rejette les recours formés contre les décisions de la grande chambre de recours de l'EUIPO au motif que ces signes sont descriptifs de l'origine géographique des produits et services qu'ils visent ou de leurs caractéristiques.

Iceland Foods Ltd, la requérante, a présenté à l'EUIPO des demandes d'enregistrement pour le signe verbal ICELAND et le signe figuratif Iceland pour plusieurs produits et services, respectivement le 19 avril 2002 et le 12 février 2013. Par la suite, deux demandes en nullité des marques en cause ont été présentées devant la division d'annulation de l'EUIPO pour certains des produits et des services couverts par ces marques <sup>26</sup>. La division d'annulation a accueilli ces demandes en nullité pour l'ensemble des produits et services concernés.

La requérante a alors formé deux recours contre chacune des décisions de la division d'annulation. Par décisions du 15 décembre 2022, la grande chambre de recours a rejeté ces recours (ci-après les « décisions attaquées »). Cette dernière a considéré que les marques contestées étaient perçues par le public pertinent, à savoir le grand public

---

<sup>26</sup> Les produits et services relèvent des classes 7, 11, 16, 29 à 32 et 35 et des classes 29, 30 et 35 au sens de l'arrangement de Nice.

anglophone de l'Union européenne, comme une indication selon laquelle les produits et les services désignés par celles-ci provenaient d'Islande et qu'elles devaient être considérées comme étant descriptives <sup>27</sup>. Après avoir constaté qu'il suffisait qu'un des motifs absolus de refus s'applique pour que les signes ne puissent pas être enregistrés comme marque de l'Union européenne, la grande chambre de recours a considéré que, en tout état de cause, si les marques contestées devaient également être examinées sous l'angle de leur caractère distinctif <sup>28</sup>, il serait inévitablement considéré qu'elles en étaient dépourvues <sup>29</sup>.

La requérante a donc saisi le Tribunal de recours contre chacune des décisions attaquées <sup>30</sup>.

Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que sont exclus deux types d'enregistrement de noms géographiques. Le premier concerne l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernés et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés. Le second se rapporte à l'enregistrement des noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernés.

En outre, le Tribunal constate que l'appréciation du caractère descriptif des marques contestées nécessite la prise en compte d'un ensemble de facteurs pertinents tels que la connaissance de l'Islande et de ses caractéristiques et le lien entre les catégories de produits et de services et les marques contestées.

À cet égard, il relève que les marques contestées désignent le nom d'un pays, situé en Europe, composé d'un territoire certes relativement peu peuplé, mais doté d'une superficie plus grande que celle de certains États membres de l'Union et de l'Espace économique européen (EEE).

Le Tribunal relève ainsi que le mot « Iceland » était connu par une partie significative du public pertinent, composé du grand public anglophone de l'Union.

Par ailleurs, le Tribunal confirme que les éléments de preuve sur lesquels la grande chambre de recours s'est fondée établissent que, premièrement, l'Islande était un pays

---

<sup>27</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lui-même remplacé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

<sup>28</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, précité, devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, précité, lui-même remplacé par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, précité.

<sup>29</sup> L'allégation des demandeurs en nullité, selon laquelle les marques en cause étaient contraires à l'ordre public [au sens des dispositions combinées de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lui-même devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, lui-même devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001], a été rejetée par la grande chambre de recours comme étant irrecevable, en raison de sa présentation tardive. Ainsi, cette question n'a été examinée ni par la chambre de recours ni, par la suite, par le Tribunal.

<sup>30</sup> Affaires Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) e.a. (ICELAND) (T-105/23) portant sur la marque verbale ICELAND et Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) portant sur la marque figurative Iceland.

respectueux de l'environnement, en raison notamment des multiples centrales à énergie géothermique et hydraulique, deuxièmement, que l'Islande était une destination touristique prisée et, troisièmement, que l'Islande proposait une large gamme de produits et de services, tout en entretenant, en rapport avec ceux-ci, des relations commerciales importantes avec les pays de l'EEE.

Le Tribunal note également qu'il convient de tenir compte d'un ensemble de circonstances, présentes à la date de la demande d'enregistrement de la marque en cause, y compris en tenant compte d'une approche prospective, et de ne pas se limiter à la seule question de la « renommée » dont jouissait l'Islande auprès du public pertinent, ou dont elle était susceptible de jouir dans le futur, en lien avec les produits et les services désignés par les marques contestées. De surcroît, les différentes caractéristiques de l'Islande sont importantes afin de déterminer dans quelle mesure la provenance géographique des produits ou services en cause est susceptible d'être pertinente, aux yeux des milieux intéressés, pour l'appréciation de la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services concernés. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal juge que la grande chambre de recours a, à juste titre, tenu compte de la prospérité économique, incluant l'appréciation du produit intérieur brut, de la main-d'œuvre qualifiée ou encore de la présence d'industries différentes, dès lors que ces critères pouvaient permettre de déterminer si l'Islande était susceptible de devenir connue ou réputée en tant que lieu de provenance géographique pour les produits et les services en cause.

Ensuite, s'agissant des produits comprenant des denrées alimentaires d'origine végétale et animale et des liquides destinés à la consommation humaine, le Tribunal estime que les marques contestées possèdent un caractère descriptif à l'égard de ces produits. Ainsi, à la date de l'enregistrement des marques contestées, l'Islande produisait et exportait de tels produits et était susceptible d'en produire d'autres, si bien que lorsqu'un de ces produits est commercialisé sous l'une des marques contestées, il peut être perçu comme provenant de ce pays. Par ailleurs, à supposer que l'exportation actuelle des denrées alimentaires par l'Islande ne constitue pas une part relativement importante de ses exportations en général, le Tribunal considère que cette allégation ne permet pas de remettre en cause le lien descriptif entre les marques et les produits visés dans la mesure où elle ne tient pas compte d'une vision prospective du lien pouvant raisonnablement être établi entre les marques contestées et les produits visés.

Enfin, le Tribunal constate que la grande chambre de recours s'est livrée à une analyse détaillée du caractère descriptif des marques contestées au regard de l'ensemble des produits et services en cause. De plus, s'agissant de la marque figurative Iceland <sup>31</sup>, il ajoute que ni la typographie ni la couleur de la marque contestée ne lui donne un effet inhabituel ou frappant. En effet, l'élément verbal de cette marque est représenté dans une police de lettres blanches standard, sans aucune particularité typographique. Si,

---

<sup>31</sup> Arrêt du 16 juillet 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

certes, il est placé sur un fond rectangulaire rouge, orange et jaune, dont l'effet jaune et orange donne l'impression d'un aspect quelque peu délavé, le fond coloré, notamment en couleurs orange et jaune, est, en substance, courant dans la publicité ou sur les emballages, de sorte que le consommateur le considère comme un élément décoratif. Dans ces circonstances, les éléments figuratifs de la marque contestée en question servaient uniquement à mettre en évidence l'élément verbal de ladite marque et n'en modifiaient aucunement le contenu descriptif véhiculé par ce dernier élément.

En ce qui concerne l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 <sup>32</sup> portant sur la limitation des effets de la marque qui permettrait l'utilisation du nom « Iceland » aux entités islandaises, le Tribunal rappelle que cette disposition vise notamment à régler les problèmes qui se posent lorsqu'une marque composée en tout ou en partie d'un nom géographique a été enregistrée et ne confère pas aux tiers l'usage d'un tel nom en tant que marque, mais se borne à assurer qu'ils peuvent l'utiliser de manière descriptive, à savoir en tant qu'indication relative à la provenance géographique, à condition que l'utilisation en soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, la circonstance selon laquelle l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 assure que tout opérateur économique puisse librement utiliser des indications relatives aux caractéristiques de produits et de services ne permet pas d'assurer la protection de l'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. Bien au contraire, cette circonstance met en évidence l'intérêt à ce que la cause, par ailleurs absolue, de nullité énoncée à l'article 51, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement n° 40/94 soit effectivement appliquée à tout signe pouvant désigner une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée.

#### **4. Marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels**

Arrêt du 16 mars 2006, *Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, T-322/03, [EU:T:2006:87](#)

*« Marque communautaire – Recevabilité du recours – Cas fortuit – Demande en nullité – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 – Marque verbale WEISSE SEITEN – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94 »*

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH a introduit auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement du syntagme WEISSE SEITEN pour différents produits <sup>33</sup>. Herold

<sup>32</sup> Devenu article 12, sous b), du règlement n° 207/2009, lui-même devenu article 14, sous b), du règlement 2017/1001.

<sup>33</sup> Il s'agissait des produits relevant des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice.

Business Data GmbH & Co. KG, a demandé la nullité de cet enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), et g), du règlement n° 40/94. Cette demande a été partiellement accueillie par la division d'annulation. La chambre de recours a, pour sa part, déclaré la nullité de la marque au motif que, s'agissant des produits relevant des classes 9 et 16, elle était composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre, elle a estimé que l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 trouvait également à s'appliquer pour tous les produits et services visés.

Saisi d'un recours contre cette dernière décision, qu'il rejette, le Tribunal souligne, tout d'abord, que le caractère usuel d'une marque ne peut être apprécié que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux-ci, et d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public ciblé. Ensuite, s'agissant de ce dernier, il précise qu'il doit être tenu compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen du type de produit en cause, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Enfin, il indique que des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de ladite marque.

Eu égard à ces considérations, le Tribunal considère que, en l'occurrence, le syntagme WEISSE SEITEN n'aurait pas dû être enregistré en tant que marque communautaire pour les produits relevant des classes 9 et 16 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, dans la mesure où il a été démontré que, pour le consommateur moyen germanophone, le syntagme « weiße Seiten » était devenu usuel, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, en tant que dénomination générique pour l'annuaire téléphonique des particuliers non seulement en version papier, mais également sous forme électronique.

**Arrêt du 18 mai 2018, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17, [EU:T:2018:282](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l'Union européenne verbale VSL#3 – Marque devenue une désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée – Marque de nature à induire le public en erreur – Article 51, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »*

Actial Farmaceutica Srl était titulaire de la marque de l'Union européenne verbale « VSL#3 » pour des produits pharmaceutiques. Mendes s.u.r.l. a déposé une demande de déchéance contre cette marque, en alléguant, d'une part, qu'elle était devenue, par le

fait de l'activité ou de l'inactivité de l'intervenante, la désignation usuelle dans le commerce des produits en question et, d'autre part, qu'elle induisait le public en erreur en raison de son usage. Cette demande a été rejetée par la division d'annulation de l'EUIPO. Le recours formé contre cette décision a également été rejeté par la chambre de recours.

Saisi d'un recours contre cette dernière décision, qu'il rejette, le Tribunal relève, dans un premier temps, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour applicable, par analogie, à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que cet article vise une situation dans laquelle la marque n'est plus apte à remplir sa fonction d'indication d'origine. Parmi les diverses fonctions de la marque, la fonction d'indication d'origine a un rôle essentiel, puisqu'elle permet d'identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises. Ladite entreprise est celle sous le contrôle de laquelle le produit ou le service est commercialisé. Le législateur de l'Union européenne a consacré la fonction d'indication d'origine de la marque en disposant, à l'article 4 du règlement n° 207/2009, que les signes susceptibles d'une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu'à la condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Ainsi, alors que l'article 7 du règlement n° 207/2009 énumère des situations dans lesquelles la marque n'est pas susceptible ab initio de remplir la fonction d'indication d'origine, l'article 51, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement concerne la situation dans laquelle l'usage de la marque s'est à ce point généralisé que le signe qui la constitue tend à désigner la catégorie, le genre ou la nature des produits ou des services visés par l'enregistrement, et non plus les produits ou les services spécifiques provenant d'une entreprise déterminée. La marque, devenue la désignation usuelle d'un produit, a dès lors perdu son caractère distinctif, de sorte qu'elle ne remplit plus cette fonction. Le titulaire d'une marque peut alors être déchu des droits qui lui sont conférés par l'article 9 du règlement n° 207/2009 pour autant, premièrement, que cette marque est devenue, dans le commerce, une désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée et, deuxièmement, que cette mutation est due à l'activité ou à l'inactivité dudit titulaire. Il s'agit là de conditions cumulatives.

Dans un second temps, le Tribunal rappelle la jurisprudence selon laquelle, dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celle-ci. En effet, la marque fait partie intégrante d'un processus de communication entre les vendeurs et les acheteurs. Ce processus ne peut avoir le succès voulu et la marque ne pourra assumer la fonction

justifiant son existence que si les deux parties à la communication appréhendent la marque comme telle, c'est-à-dire sont conscientes de sa fonction d'indication d'origine. Si l'un des deux groupes voit dans la marque une désignation générique, il y a échec du transfert de l'information communiquée par la marque. Toutefois, même si l'acheteur ignore qu'il a affaire à une marque, celle-ci peut continuer à exercer sa fonction d'indication d'origine lorsqu'un intermédiaire exerce une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur, de telle sorte que sa connaissance de la fonction d'indication d'origine de la marque permet au processus de communication d'aboutir. Tel est le cas lorsque, sur le marché correspondant, il est d'usage que l'intermédiaire donne des conseils déterminant la décision d'achat, voire prenne cette décision en lieu et place du consommateur, comme c'est le cas pour les pharmaciens et les médecins en matière de médicaments soumis à ordonnance.

Ainsi, si les milieux intéressés comprennent avant tout les consommateurs et utilisateurs finals, les intermédiaires jouant un rôle dans l'appréciation du caractère usuel de la marque doivent également être pris en compte. Il découle de cette jurisprudence que le milieu intéressé, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si la marque contestée est devenue, dans le commerce, la désignation usuelle du produit commercialisé sous elle, doit être défini eu égard aux caractéristiques du marché dudit produit.

## 5. Signes constitués exclusivement par la forme du produit

Arrêt du 14 septembre 2010 (grande chambre), *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#)

*« Pourvoi – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque communautaire – Aptitude de la forme d'un produit à l'enregistrement en tant que marque – Enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la face supérieure et deux côtés d'une brique Lego – Annulation dudit enregistrement sur demande d'une entreprise commercialisant des briques de jeu ayant les mêmes forme et dimensions – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique »*

Kirkbi A/S, société aux droits de laquelle est venue Lego Juris A/S, a enregistré en tant que marque de l'Union européenne le signe tridimensionnel constitué par une brique de Lego rouge. Mega Brands Inc. a présenté une demande de nullité contre cet enregistrement fondée sur l'article 7, paragraphe 1, sous a), e), ii et iii), et f), du règlement n° 40/94, laquelle a été accueillie par la division d'annulation de l'OHMI. Cette décision a été confirmée, d'abord, par la grande chambre de recours de l'OHMI et,

ensuite, par le Tribunal <sup>34</sup>, au motif que la marque contestée était constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Saisie d'un pourvoi, qu'elle rejette, la Cour précise la portée et les critères d'appréciation du motif absolu de refus portant sur les signes constitués exclusivement par la forme du produit <sup>35</sup>.

En premier lieu, la Cour indique que la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence. Cette interprétation reflète l'idée que la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. En outre, en ce qu'elle implique que le motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 s'applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, ladite interprétation assure que l'enregistrement d'un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme.

En deuxième lieu, la Cour précise que la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l'enregistrement en tant que marque que si elle est « nécessaire » à l'obtention du résultat technique visé ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d'obtenir ce résultat. Il est vrai que, dans certains cas, un même résultat technique peut être obtenu par différentes solutions. Ainsi, il peut y avoir des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat technique. Toutefois, cette circonstance n'a pas en soi pour conséquence qu'un enregistrement en tant que marque de la forme en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu'elle incorpore pour les autres opérateurs économiques. À cet égard, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l'enregistrement d'une forme exclusivement fonctionnelle d'un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d'interdire aux autres entreprises non seulement l'utilisation de la même forme, mais aussi l'utilisation de formes similaires. Un nombre important de formes alternatives risquent ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire. Il en irait particulièrement ainsi en cas de cumul d'enregistrements de diverses formes exclusivement fonctionnelles

<sup>34</sup> Arrêt du 12 novembre 2008, *Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge)*, T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

<sup>35</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94.

d'un produit, cumul qui risquerait d'empêcher complètement d'autres entreprises de fabriquer et de commercialiser certains produits ayant une fonction technique donnée.

En troisième lieu, la Cour indique que la situation d'une entreprise ayant développé une solution technique à l'égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l'enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale.

En quatrième lieu, la Cour souligne qu'une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l'autorité statuant sur la demande d'enregistrement de celui-ci en tant que marque. Ainsi, l'expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe. L'identification desdites caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Il n'existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d'un signe, l'autorité compétente peut soit se baser directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe. En outre, l'identification des caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel en vue d'une éventuelle application du motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné. Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l'autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement ne saurait s'appliquer lorsque la demande d'enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu'il n'existe pas un risque d'atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque dans des formes de produit qui n'ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la forme du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires.

En cinquième et dernier lieu, la Cour considère que la perception présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif dans le cadre de l'application du

motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe.

**Arrêt du 6 octobre 2011, Bang & Olufsen/OHMI (Représentation d'un haut-parleur), T-508/08, [EU:T:2011:575](#)**

*« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Représentation d'un haut-parleur – Exécution par l'OHMI d'un arrêt d'annulation d'une décision de ses chambres de recours – Article 63, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009] – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 207/2009] »*

Bang & Olufsen A/S a présenté auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire du signe tridimensionnel constitué par la forme d'un haut-parleur. L'examineur a rejeté la demande, au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif et qu'elle ne l'avait pas acquis par l'usage <sup>36</sup>. Cette décision a été d'abord confirmée par la chambre de recours, mais elle a ensuite été annulée par le Tribunal <sup>37</sup>. Tirant les conséquences de cet arrêt du Tribunal, la chambre de recours a alors annulé la décision de l'examineur en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque, d'une part, et rejeté la demande d'enregistrement au motif que le signe en cause était constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, d'autre part.

Saisi d'un recours contre cette dernière décision, qu'il rejette, le Tribunal confirme la décision de la chambre de recours et donne des précisions sur l'articulation du motif absolu de refus visant les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 40/94, avec l'acquisition du caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement.

À cet égard, le Tribunal souligne qu'un signe tombant sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, par l'usage qui en a été fait, alors que cette possibilité existe, selon cette dernière disposition, pour les signes visés par les motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94.

En conséquence, l'examen d'un signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, s'il conduit à constater que l'un des critères mentionnés à cette

<sup>36</sup> Au sens des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 3, du règlement n° 40/94.

<sup>37</sup> Arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

disposition est rempli, dispense de l'examen du même signe au regard de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, l'impossibilité d'enregistrement de ce signe étant, dans cette hypothèse, caractérisée. Cette dispense explique l'intérêt de procéder à un examen préalable du signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 dans l'hypothèse où une application de plusieurs des motifs absolus de refus d'enregistrement prévus audit paragraphe 1 serait possible, sans que pour autant une telle dispense puisse être interprétée comme impliquant une obligation d'examen préalable du même signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94.

## 6. Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Arrêt du 15 mars 2018, *La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)*, T-1/17, [EU:T:2018:146](#)

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative de l'Union européenne La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Motif absolu de refus – Contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001] »*

La Honorable Hermandad, SL, à laquelle a succédé la société La Mafia Franchises, SL, était titulaire de la marque de l'Union européenne figurative La Mafia SE SIENTA A LA MESA. La République italienne a déposé une demande de nullité de cette marque, en estimant que celle-ci était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Cette décision a été accueillie par la division d'annulation de l'EUIPO et confirmée par la chambre de recours.

Saisi d'un recours, qu'il rejette, le Tribunal apporte des précisions sur l'appréciation du motif absolu relatif à l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

Le Tribunal indique, tout d'abord, que l'intérêt général sous-tendant le motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 est d'éviter l'enregistrement de signes qui porteraient atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs lors de leur utilisation sur le territoire de l'Union. L'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne se heurte à ce motif absolu de refus notamment s'il est profondément offensant.

Ensuite, il considère que l'appréciation de l'existence de ce motif de refus ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d'ailleurs sur la perception de la partie du public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance. Par ailleurs, le public pertinent ne saurait être limité, aux

fins de l'examen dudit motif de refus, au public auquel sont directement adressés les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Il convient, en effet, de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus choqueront non seulement le public auquel les produits et les services désignés par le signe sont adressés, mais également d'autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront mises en présence de ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne.

Par ailleurs, le Tribunal relève que le public pertinent situé sur le territoire de l'Union est, par définition, situé sur le territoire d'un État membre et que les signes susceptibles d'être perçus comme contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles. Il s'ensuit que, pour l'application dudit motif absolu de refus, il convient de prendre en considération aussi bien les circonstances communes à l'ensemble des États membres de l'Union que les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États.

Enfin, il précise que, lorsqu'un signe présente un caractère particulièrement choquant ou offensant, il doit être considéré comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, quels que soient les produits et les services pour lesquels il est enregistré. Par ailleurs, il résulte d'une lecture d'ensemble des différents alinéas de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, que ceux-ci se réfèrent aux qualités intrinsèques de la marque en cause et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui est le demandeur de la marque.

**Arrêt du 27 février 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO, C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#)**

*« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous f) – Motif absolu de refus – Marque contraire aux bonnes mœurs – Signe verbal  
"Fack Ju Göhte" – Rejet de la demande d'enregistrement »*

Constantin Film Produktion a présenté, auprès de l'EUIPO, une demande d'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne du signe verbal « Fack Ju Göhte », qui est, par ailleurs, le titre d'une comédie cinématographique allemande produite par la requérante, pour différents produits et services <sup>38</sup>. La demande d'enregistrement a toutefois été rejetée par l'examineur au motif qu'elle était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs <sup>39</sup>. Ce rejet a été confirmé, d'abord, par la chambre de recours de l'EUIPO et, ensuite, par le Tribunal <sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Il s'agissait de produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 et 41 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>39</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

<sup>40</sup> Arrêt du 24 janvier 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

Saisie d'un pourvoi introduit par la requérante, la Cour annule les arrêts du Tribunal et de la chambre de recours de l'EUIPO et se prononce sur la notion de « bonnes mœurs », ainsi que sur les critères d'appréciation du motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

D'emblée, la Cour précise que la notion de « bonnes mœurs » n'étant pas définie par le règlement n° 207/2009, elle doit être interprétée en tenant compte de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle est généralement utilisée. Cette notion se réfère, dans son sens habituel, aux valeurs et aux normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné, lesquelles sont susceptibles d'évoluer au fil du temps et de varier dans l'espace et doivent donc être déterminées en fonction du consensus social prévalant dans cette société au moment de l'évaluation, en tenant compte du contexte social, y compris, le cas échéant, des diversités culturelles, religieuses ou philosophiques qui le caractérisent.

En outre, la Cour relève que la question de savoir si un signe dont l'enregistrement est demandé est contraire aux bonnes mœurs nécessite une analyse de l'ensemble des éléments propres à l'espèce afin de déterminer la manière dont le public pertinent percevrait un tel signe en cas d'utilisation de celui-ci en tant que marque pour les biens ou les services revendiqués. À cet égard, la Cour précise qu'il n'est pas suffisant que le signe concerné soit considéré comme étant de mauvais goût, mais qu'il doit, au moment de l'examen, être perçu par le public pertinent comme allant à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société telles qu'elles existent à ce moment. Pour établir si tel est le cas, il y a lieu de se fonder sur la perception d'une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres à la partie de l'Union concernée. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l'opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d'évaluer la perception de ce public. Dès lors, un tel examen ne saurait se limiter à une appréciation abstraite de la marque demandée, voire de certaines composantes de celle-ci, mais il doit être établi que l'utilisation de ladite marque dans le contexte social concret et actuel serait effectivement perçue par ce public comme allant à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société. Par ailleurs, la liberté d'expression, consacrée à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être également prise en compte, ce qui est corroborée tant par le considérant 21 du règlement 2015/2424<sup>41</sup>, qui a modifié le règlement n° 207/2009, que par le considérant 21 du règlement 2017/1001, lesquels soulignent expressément la nécessité d'appliquer ces règlements de façon à garantir le

<sup>41</sup> Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

plein respect des libertés et des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d'expression.

S'agissant, plus précisément, du signe examiné, la Cour estime qu'il n'est nullement nécessaire que le titre d'un film soit descriptif du contenu de celui-ci afin de constituer un élément de contexte pertinent pour évaluer le point de savoir si le public pertinent perçoit ce titre et un signe verbal éponyme comme contraires aux bonnes mœurs. En outre, si, certes, le succès d'un film ne prouve pas automatiquement l'acceptation sociale de son titre et d'un signe verbal éponyme, il n'en reste pas moins qu'il s'agit à tout le moins d'un indice d'une telle acceptation qu'il convient d'évaluer à la lumière de l'ensemble des éléments pertinents de l'espèce afin d'établir de manière concrète la perception de ce signe en cas d'utilisation de celui-ci en tant que marque. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'aucun élément concret n'a été avancé afin d'expliquer de manière plausible pourquoi le grand public germanophone percevra le signe verbal examiné comme allant à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société lorsque celui-ci est utilisé en tant que marque, bien que ce même public n'apparaît pas avoir considéré comme contraire aux bonnes mœurs le titre des comédies éponymes, la Cour juge que tant la chambre de recours de l'EUIPO que le Tribunal ont interprété et appliqué l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 de façon erronée.

## 7. Marques trompeuses

Arrêt du 13 mai 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, [EU:T:2020:199](#)

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale BIO-INSECT Shocker – Motif absolu de refus – Marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) n° 207/2009 »*

Par son arrêt SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) rendu le 30 avril 2020, le Tribunal a partiellement annulé la décision de l'EUIPO au motif qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la marque verbale BIO-INSECT Shocker n'était pas trompeuse pour les produits biocides.

SolNova AG, la requérante, avait présenté une demande en nullité de la marque verbale BIO-INSECT Shocker pour tous les produits visés par cette marque, y compris les produits biocides, en raison, notamment, de sa nature à tromper le public sur la nature ou la qualité des produits. L'EUIPO avait rejeté cette demande en estimant que la marque contestée n'était pas de nature à tromper le public étant donné que la requérante n'avait pas prouvé que cette marque pouvait être qualifiée de trompeuse au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 et qu'une

utilisation non trompeuse de ladite marque était possible. Dans son recours devant le Tribunal, la requérante faisait notamment valoir que la marque contestée était perçue par le public pertinent comme portant sur des produits biologiques ou associés au respect de l'environnement.

Le Tribunal a, tout d'abord, rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle les cas de refus d'enregistrement des marques étant de nature à tromper le public, visés par l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, supposent que puisse être retenue l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.

Ensuite, après avoir fait référence aux dispositions du règlement n° 528/2012 <sup>42</sup>, définissant la notion de produit biocide et établissant les exigences applicables à l'étiquetage et aux publicités desdits produits, le Tribunal a constaté qu'il ressort de ces dispositions que la présence de mentions sur un produit biocide, tel que ceux pour lesquels la marque contestée est enregistrée, qui laissent croire que ce produit est naturel, qu'il ne nuit pas à la santé ou qu'il est respectueux de l'environnement est de nature à induire en erreur et à tromper le consommateur. Dès lors, la présence d'une mention de ce type sur un produit biocide suffit pour établir un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.

À cet égard, s'agissant de l'élément verbal « bio » de la marque contestée, le Tribunal a rappelé que cet élément avait déjà acquis une portée hautement évocatrice, qui, de manière générale, renvoie à l'idée de respect de l'environnement, d'utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques.

Ainsi, le Tribunal a conclu que la présence du terme « bio » sur les produits biocides suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur.

Enfin, le Tribunal a considéré, contrairement à l'EUIPO, que la possibilité d'une utilisation non trompeuse de la marque, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'exclure une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

---

<sup>42</sup> Article 3, paragraphe 1, sous a), 69, paragraphe 2, et 72, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

Arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornuia (La Irlandesa 1943), T-306/20, [EU:T:2022:404](#) <sup>43</sup>

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative La Irlandesa 1943 – Causes de nullité absolue – Déclaration de nullité par la grande chambre de recours de l'EUIPO – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal – Date pertinente pour l'examen d'une cause de nullité absolue – Marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) 2017/1001] – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »*

Pendant des décennies, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, la requérante, achetait du beurre irlandais à Ornuia Co-operative Ltd et le vendait aux îles Canaries (Espagne) sous des marques comprenant l'élément « la irlandesa ». Après la fin de cette relation commerciale en 2011, la requérante a continué de vendre des produits sous ces marques. En 2014, elle a obtenu, auprès de l'EUIPO, l'enregistrement de la marque de l'Union européenne figurative La Irlandesa 1943 pour différents produits alimentaires <sup>44</sup>. L'Irlande et Ornuia Co-operative ont présenté à l'EUIPO une demande en nullité de cette marque au motif qu'elle avait un caractère trompeur et que son enregistrement avait été demandé de mauvaise foi <sup>45</sup>. La division d'annulation de l'EUIPO a rejeté la demande en nullité. La grande chambre de recours de l'EUIPO a cependant annulé la décision de la division d'annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée. Elle a considéré que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, cette marque était de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en cause et que son enregistrement avait été demandé de mauvaise foi.

La requérante a introduit un recours auprès du Tribunal tendant à l'annulation de la décision de la grande chambre de recours. Le Tribunal rejette ce recours, en considérant que la marque contestée n'était pas trompeuse au moment de la demande d'enregistrement, mais que la requérante était de mauvaise foi lors de cette demande. À cette occasion, il apporte des précisions concernant les conditions d'application des notions de « marque trompeuse » et de « mauvaise foi du demandeur » dans le contexte des marques indiquant une provenance géographique des produits.

Tout d'abord, le Tribunal relève que, en voyant la marque contestée apposée sur les produits en cause, les consommateurs hispanophones, qui constituent le public pertinent, croiront qu'ils proviennent d'Irlande.

<sup>43</sup> Le pourvoi contre cet arrêt n'a pas été admis (ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

<sup>44</sup> Il s'agissait de produits tels que la viande ou les produits laitiers, relevant de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>45</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), et de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

Ensuite, s'agissant du caractère trompeur de la marque contestée, le Tribunal souligne que, à la différence de l'examen d'une demande en déchéance <sup>46</sup>, qui appelle la prise en considération d'éléments postérieurs au dépôt de la marque, tels que l'usage qui en est fait, l'examen d'une demande en nullité fondée sur le caractère trompeur de la marque <sup>47</sup> exige d'établir que le signe déposé aux fins de l'enregistrement en tant que marque était en lui-même de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, la gestion ultérieure dudit signe étant dépourvue de pertinence. En effet, en matière de nullité, il faut apprécier si la marque n'aurait pas dû être enregistrée, ab initio, pour des motifs existant déjà à la date de ladite demande, la prise en compte d'éléments postérieurs ne pouvant servir qu'à éclairer les circonstances telles qu'elles se présentaient à cette date.

En l'occurrence, la grande chambre de recours devait vérifier si, à la date de la demande d'enregistrement, il n'existait pas de contradiction entre l'information que la marque contestée véhiculait et les caractéristiques des produits désignés dans cette demande. Or, dès lors que la liste des produits ne comportait aucune indication de leur provenance géographique et qu'elle pouvait donc couvrir des produits provenant d'Irlande, il n'existait pas, à la date de la demande, une telle contradiction, de sorte qu'il était exclu de constater que la marque contestée revêtait un caractère trompeur à cette date. Ainsi, c'est à tort que la grande chambre a reproché à la requérante de ne pas avoir limité cette liste aux produits provenant d'Irlande. En outre, la marque contestée ne pouvant être considérée comme trompeuse à la date de la demande d'enregistrement, les preuves ultérieures, qui ne concernaient pas la situation à cette date, ne pouvaient pas confirmer un tel caractère trompeur. Partant, la grande chambre a commis une erreur à cet égard.

Enfin, en ce qui concerne la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée <sup>48</sup>, le Tribunal constate que, afin de trancher cette question, la grande chambre de recours pouvait valablement se fonder sur des éléments de preuve – et même sur l'usage de la marque – postérieurs à la date dudit dépôt, dès lors qu'ils constituaient des indices portant sur la situation à la date pertinente.

En l'occurrence, premièrement, une partie non négligeable des produits vendus par la requérante sous la marque contestée n'était pas d'origine irlandaise et ne correspondait donc pas à la perception qu'en avait le public pertinent. Si cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l'examen du caractère trompeur de la marque, elle ne l'est pas aux fins de celui de la mauvaise foi de la requérante. En effet, les consommateurs hispanophones ayant été habitués pendant des décennies à l'apposition de la marque contestée sur du beurre provenant d'Irlande, ils pouvaient être induits en erreur quant à

---

<sup>46</sup> Au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

<sup>47</sup> Introduite en vertu des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

<sup>48</sup> Au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

la provenance géographique de ces produits une fois que la requérante avait étendu l'usage de la marque à des produits autres que du beurre d'origine irlandaise.

Deuxièmement, les affaires dans lesquelles des marques similaires à celle en cause en l'espèce ont été annulées ou refusées par l'EUIPO et par les autorités espagnoles confirment que la marque contestée pouvait être perçue comme indiquant l'origine irlandaise des produits. Elles indiquent aussi que l'usage de la marque pour des produits n'ayant pas une origine irlandaise faisait l'objet de controverses quant à son potentiel caractère trompeur, ce dont la requérante avait nécessairement connaissance à la date de la demande d'enregistrement et qui est donc de nature à corroborer l'existence de sa mauvaise foi à cette date.

Troisièmement, la requérante avait adopté une stratégie commerciale d'association avec les marques comprenant l'élément « la irlandesa » qui étaient liées à son ancienne relation commerciale avec Ornua Co-operative, afin de continuer de tirer un bénéfice de cette relation terminée et des marques y afférentes.

Partant, le Tribunal constate que l'enregistrement de la marque contestée était contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et que la grande chambre de recours a conclu à juste titre à la mauvaise foi de la requérante. Cette conclusion étant de nature à justifier, à elle seule, le dispositif de la décision de la grande chambre de recours, le Tribunal rejette le recours.

## 8. Mauvaise foi du demandeur

Arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#)

*« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b) – Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque »*

Dans l'arrêt Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), prononcé le 12 septembre 2019, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal <sup>49</sup> et a précisé la notion de « mauvaise foi » lors du dépôt d'une marque de l'Union européenne.

M. Nadal Esteban et Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, une entreprise titulaire de marques figuratives KOTON, entretenaient des relations commerciales jusqu'en 2004. Le 25 avril 2011, M. Esteban a déposé une demande d'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne du signe figuratif STYLO & KOTON pour des produits et

---

<sup>49</sup> Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

des services relevant des classes 25, 35 et 39, au sens de l'arrangement de Nice. À la suite de l'accueil partiel de l'opposition formée par Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, fondée sur ses marques KOTON enregistrées pour des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 35, la marque STYLO & KOTON a été enregistrée pour les services relevant de la classe 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret a alors présenté une demande en nullité sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque est une cause de nullité absolue.

Le Tribunal, confirmant la décision de rejet de la demande en nullité adoptée par l'EUIPO, a considéré qu'il ne pouvait y avoir mauvaise foi dès lors qu'il n'y avait ni identité ni similitude prêtant à confusion entre les produits ou services pour lesquels les marques avaient été enregistrées. Saisie d'un pourvoi, la Cour a été amenée à clarifier la notion de « mauvaise foi ».

Tout d'abord, la Cour a précisé que si, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Or, les règles sur la marque de l'Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance. Par conséquent, la Cour a considéré qu'il y a lieu d'annuler une marque pour mauvaise foi lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire de ladite marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.

Ensuite, la Cour a retenu qu'il ne ressortait pas de l'arrêt du 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), que l'existence de la mauvaise foi pouvait uniquement être constatée dans l'hypothèse où il y a utilisation sur le marché intérieur d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé. En effet, il peut exister des cas de figure où la demande d'enregistrement d'une marque est susceptible d'être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l'absence, au moment de cette demande, de l'utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. Dans le cas d'une demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n'est nullement requis que le demandeur soit titulaire d'une

marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires. En outre, dans les cas où il s'avère que, au moment de la demande de la marque contestée, un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire à la marque contestée, l'existence d'un risque de confusion entre ces signes dans l'esprit du public ne doit pas nécessairement être établie. En l'absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d'absence d'utilisation, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à la marque contestée, d'autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur.

Enfin, la Cour a constaté que le Tribunal s'était abstenu de prendre en considération, dans son appréciation globale, l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu'elles se présentaient lors du dépôt de la demande, alors que ce moment était déterminant. En effet, la nullité de la marque ayant été sollicitée dans son intégralité, la demande devait donc être examinée en appréciant l'intention de M. Esteban au moment où celui-ci demandait l'enregistrement de ladite marque. Par conséquent, la Cour a annulé l'arrêt attaqué.

**Arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T-250/21, [EU:T:2022:430](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative NEHERA – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »*

En 2014, M. Ladislav Zdút, le requérant, a obtenu, auprès de l'EUIPO, l'enregistrement de la marque de l'Union européenne figurative NEHERA pour des produits relevant du secteur textile.

M<sup>me</sup> Nehera, M. Nehera et M<sup>me</sup> Sehnal ont introduit, en 2019, une demande en nullité contre ladite marque fondée sur la mauvaise foi du requérant lors du dépôt de la demande d'enregistrement <sup>50</sup>. Ils faisaient valoir que leur grand-père, M. Jan Nehera, avait créé en Tchécoslovaquie, dans les années 30, une entreprise commercialisant des vêtements et des accessoires et avait déposé et utilisé une marque nationale identique à la marque contestée, jouissant d'une renommée. Cette demande a été accueillie par la deuxième chambre de recours de l'EUIPO. Cette dernière a conclu que l'intention du requérant était de tirer indûment profit de la renommée de M. Jan Nehera et de l'ancienne marque tchécoslovaque et que, partant, le requérant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l'annulation de cette décision de la chambre de recours de l'EUIPO.

---

<sup>50</sup> Au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Le Tribunal annule la décision attaquée et précise la notion de « mauvaise foi » lorsque celle-ci est fondée sur une intention de tirer indûment profit de la renommée d'une ancienne marque ou de la célébrité du nom d'une personne.

Tout d'abord, le Tribunal relève que, afin d'apprécier la mauvaise foi du demandeur, il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé, notamment lorsque ce signe avait été antérieurement enregistré ou utilisé par un tiers en tant que marque. En effet, la circonstance que l'usage d'un signe dont l'enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d'une marque ou d'un signe antérieur, ou encore, du nom d'une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur. Le public pertinent pour apprécier l'existence de la renommée et du profit indûment tiré de celle-ci est le consommateur moyen des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

Ensuite, le Tribunal considère qu'un comportement de parasitisme à l'égard de la renommée d'un signe ou d'un nom n'est, en principe, possible que si ce signe ou ce nom jouit effectivement et actuellement d'une certaine renommée ou d'une certaine célébrité. Or, en l'espèce, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, l'ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera n'étaient plus ni enregistrés ou protégés, ni utilisés par un tiers pour commercialiser des vêtements, ni même renommés auprès du public pertinent. Dans ce cadre, le Tribunal précise que la seule circonstance que le demandeur de la marque savait ou devait savoir qu'un tiers avait utilisé, par le passé, une marque identique ou similaire à la marque demandée ne suffit pas pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce dernier.

En outre, le Tribunal rappelle que l'existence d'un lien dans l'esprit du public pertinent entre la marque contestée et le signe antérieur ne saurait suffire, à elle seule, pour conclure à l'existence d'un profit indûment tiré de la renommée du signe ou du nom antérieur. À cet égard, il souligne que le requérant a déployé un effort commercial propre afin de faire revivre l'image de l'ancienne marque tchécoslovaque et que le seul fait d'avoir fait référence à cette marque et à l'image historique de son créateur à des fins promotionnelles n'apparaît pas contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Par ailleurs, le Tribunal reconnaît qu'il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances particulières, la réutilisation par un tiers d'une ancienne marque autrefois renommée ou du nom d'une personne autrefois célèbre puisse donner une fausse impression de continuité ou d'héritage avec cette ancienne marque ou avec cette personne. Tel pourrait notamment être le cas lorsque le demandeur de la marque se présente auprès du public pertinent comme le successeur légal ou économique du titulaire de l'ancienne marque, alors qu'il n'existe aucune relation de continuité ou d'héritage entre le titulaire de l'ancienne marque et lui. Une telle circonstance pourrait être prise en compte afin d'établir, le cas échéant, la mauvaise foi du demandeur. Or, en l'espèce, il n'apparaît pas, selon le Tribunal, que le requérant ait délibérément cherché à

établir une fausse impression de continuité ou d'héritage entre son entreprise et celle de M. Jan Nehera.

Enfin, le Tribunal se prononce sur la prétendue intention du requérant de frauder les descendants et les héritiers de M. Jan Nehera et d'usurper leurs droits. À cet égard, il relève qu'au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, l'ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera ne faisaient plus l'objet d'aucune protection juridique. Partant, les descendants et les héritiers de ce dernier n'étaient titulaires d'aucun droit susceptible de faire l'objet d'une fraude ou d'être usurpé par le requérant.

Par conséquent, le Tribunal conclut à l'absence de mauvaise foi de la part du requérant et annule la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO.

## 9. Acquisition du caractère distinctif par l'usage

Arrêt du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T-247/01, [EU:T:2002:319](#)

*« Marque communautaire – Vocabulaire ECOPY – Détournement de pouvoir – Caractère distinctif acquis par l'usage postérieurement à la date de dépôt – Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 »*

La société eCopy, Inc, antérieurement appelée Simplify Development Corporation, a présenté auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement de la marque verbale ECOPY pour des produits correspondant à des « logiciels et appareils de scannage et de diffusion électronique de documents ». Cette demande a toutefois été rejetée par l'examineur, au motif que la marque demandée était descriptive pour les produits concernés et dépourvue de tout caractère distinctif. Le recours formé contre cette décision a également été rejeté par la chambre de recours.

Saisi d'un recours contre la décision de cette dernière, qu'il rejette, le Tribunal précise les critères d'appréciation du caractère distinctif acquis par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, ainsi que la portée de l'examen réalisé par l'OHMI.

Selon le Tribunal, l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d'une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur au dépôt de la demande. Par conséquent, est dépourvue de pertinence la circonstance qu'une marque a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur à la date de dépôt de la demande de marque et antérieur au moment où l'OHMI, à savoir l'examineur ou, le cas échéant, la chambre de recours, statue sur la question de savoir si des motifs absolus de refus d'enregistrement s'opposent à l'enregistrement de cette marque. Il s'ensuit que tout élément de preuve se rapportant à l'usage postérieur à la date de dépôt ne saurait être pris en considération par l'OHMI.

S'agissant de l'examen réalisé par l'OHMI, le Tribunal indique que, lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque communautaire acquis par l'usage, l'OHMI n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un tel caractère que si le demandeur les a invoqués. En effet, s'il est vrai que, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, il n'existe pas de règle disposant que l'examen par l'OHMI (à savoir par l'examineur ou, le cas échéant, par la chambre de recours), est limité aux faits invoqués par les parties, contrairement à ce que prévoit l'article 74, paragraphe 1, in fine, du même règlement concernant les motifs relatifs de refus, l'OHMI se trouve, en l'absence d'une allégation du demandeur de marque relative au caractère distinctif de celle-ci acquis par l'usage, dans l'impossibilité matérielle de tenir compte du fait que la marque demandée a acquis un tel caractère. De même, l'OHMI n'est obligé de tenir compte d'un élément de preuve visant à démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage que si le demandeur de marque l'a produit durant la procédure administrative devant l'OHMI, car il n'existe pas de différence substantielle entre, d'une part, l'invocation du fait que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage et, d'autre part, la production de preuves à l'appui d'une telle allégation.

Arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, [EU:C:2014:2012](#)

*« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Marque consistant en une couleur rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires – Demande de nullité – Caractère distinctif acquis par l'usage – Preuve – Sondage d'opinion – Moment auquel le caractère distinctif par l'usage doit être acquis – Charge de la preuve »*

DSGV était titulaire d'une marque nationale consistant en une couleur rouge sans contours, laquelle a été enregistrée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après, la « DPMA ») pour des services bancaires. Oberbank a demandé la nullité de la marque en cause, alléguant notamment qu'elle n'avait pas acquis de caractère distinctif par son usage. Cette demande a été rejetée par la DPMA. En outre, Banco Santander et Santander Consumer Bank ont également introduit une demande de nullité de la marque en cause en raison de la non-acquisition de caractère distinctif par l'usage, laquelle a également été rejetée.

Saisie de deux recours, formés par Oberbank, d'une part, et Banco Santander et Santander Consumer Bank, d'autre part, la Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a demandé à la Cour de clarifier le degré de reconnaissance exigé pour considérer qu'une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, ainsi que la date pertinente à prendre en compte pour un tel examen.

En premier lieu, la Cour relève que l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 sur les marques <sup>51</sup>, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l'usage, il est dans tous les cas nécessaire qu'un sondage d'opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d'au moins 70 %.

En deuxième lieu, la Cour considère que, lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95 sur les marques, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage après le dépôt de la demande d'enregistrement, mais avant son enregistrement.

En troisième et dernier lieu, la Cour conclut que, lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95 sur les marques, l'article 3, paragraphe 3, première phrase de la même directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.

**Arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d'un motif à damier marron et beige), T-359/12, [EU:T:2015:215](#)** <sup>52</sup>

*« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative représentant un motif à damier marron et beige – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l'usage – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 »*

Louis Vuitton Malletier était titulaire de la marque communautaire figurative représentant un motif à damier marron et beige. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG a introduit une demande de nullité, qui a été admise par la division d'annulation de l'OHMI au motif que la marque était dépourvue de caractère

<sup>51</sup> Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

<sup>52</sup> Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par ordonnance du président de la Cour du 21 juillet 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, (C-363/15 P et C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

distinctif et ne l'avait pas acquis par l'usage. La chambre de recours de l'OHMI a confirmé cette décision.

Saisi d'un recours contre la décision de la chambre de recours, qu'il rejette, le Tribunal juge que le motif absolu de refus relatif à l'absence du caractère distinctif d'un signe <sup>53</sup> ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. La preuve du caractère distinctif acquis par l'usage ne doit être rapportée que dans les États qui étaient membres de l'Union à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Ainsi, un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque qui, en raison de l'usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d'une demande visant son enregistrement en tant que marque communautaire, a acquis un tel caractère pour les produits ou services visés par la demande d'enregistrement est admis à l'enregistrement, car il ne s'agit pas d'une marque « enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ». L'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 n'est donc nullement pertinent dans cette hypothèse, puisqu'il vise les marques dont l'enregistrement était contraire aux motifs de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 et qui, en l'absence d'une telle disposition, auraient dû être annulées. En effet, l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a, précisément, comme objectif de maintenir l'enregistrement de celles de ces marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'article 7 du règlement n° 207/2009.

La marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu'elle « produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté ». Il en résulte que, pour être admis à l'enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union. C'est ainsi qu'une marque devra être refusée à l'enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l'Union. L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 doit être lu à la lumière de ces exigences. Par conséquent, il est nécessaire d'établir l'acquisition d'un tel caractère distinctif par l'usage sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d'un tel caractère. Il résulte nécessairement de ce qui précède que, lorsque la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union, la preuve du caractère distinctif acquis par ladite marque doit être rapportée dans chacun des États membres. Certes, la Cour a considéré que, même s'il est vrai que l'acquisition, par une marque, d'un caractère distinctif par l'usage doit être démontrée pour la partie de l'Union dans laquelle cette marque n'avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d'exiger que la preuve d'une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement.

---

<sup>53</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Néanmoins, il convient de relever que, en rappelant la jurisprudence selon laquelle une marque ne pouvait être enregistrée que si la preuve était rapportée qu'elle avait acquis, par l'usage qui en avait été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle elle n'avait pas ab initio un tel caractère et que cela devait être l'ensemble de l'Union, la Cour ne s'est pas écartée de sa jurisprudence.

**Arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#)**

*« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Marque tridimensionnelle représentant la forme d'une tablette de chocolat à quatre barres – Pourvoi dirigé contre des motifs – Irrecevabilité – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 3 – Preuve d'un caractère distinctif acquis par l'usage »*

La Société des produits Nestlé SA a demandé auprès de l'EUIPO l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne du signe tridimensionnel représentant la forme d'une tablette de chocolat à quatre barres pour des produits relevant du secteur des bonbons et produits de boulangerie <sup>54</sup>. Cadbury Schweppes plc (devenue Cadbury Holdings, puis Mondelez) a introduit une action en nullité de l'enregistrement fondée sur l'absence de caractère distinctif de ce signe <sup>55</sup>, qui a été accueillie par la division d'annulation de l'EUIPO. Toutefois, la chambre de recours de l'EUIPO a annulé cette décision, au motif que le signe contesté avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait <sup>56</sup>.

Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal <sup>57</sup> l'a, par la suite, annulé dans son intégralité, en estimant que cette dernière ne s'était pas prononcée sur la perception de la marque contestée par le public pertinent dans plusieurs États membres.

Suite aux pourvois formés par Nestlé et l'EUIPO, qu'elle rejette, la Cour précise l'étendue territoriale de l'usage d'un signe nécessaire pour qu'il puisse être considéré comme ayant acquis un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

En premier lieu, la Cour précise la portée de l'arrêt du 18 avril 2013, Colloseum Holding, (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). À cet égard, elle souligne que, elle a, certes, déjà jugé que les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l'usage sérieux d'une marque <sup>58</sup> sont analogues à celles concernant l'acquisition du caractère distinctif d'un signe par

<sup>54</sup> Il s'agissait de produits relevant de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>55</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

<sup>56</sup> Au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

<sup>57</sup> Arrêt du 15 décembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forme d'une tablette de chocolat) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

<sup>58</sup> Au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

l'usage en vue de son enregistrement <sup>59</sup> et que, pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. Cependant, l'arrêt Colloseum Holding porte non pas sur l'étendue géographique pertinente pour apprécier l'existence d'un usage sérieux au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, mais sur la possibilité de considérer que la condition de l'usage sérieux d'une marque au sens de ladite disposition est remplie lorsqu'une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue l'un des éléments, n'est utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque complexe, ou lorsqu'elle n'est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque. Le point 34 de l'arrêt Colloseum Holding ne saurait donc être lu en ce sens que les exigences prévalant en ce qui concerne l'appréciation de l'étendue territoriale permettant l'enregistrement d'une marque par l'usage sont analogues à celles permettant le maintien des droits du titulaire d'une marque enregistrée.

La Cour relève également que, en matière d'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne déjà enregistrée, il n'existe pas de disposition analogue à celle de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de sorte qu'il ne saurait être d'emblée considéré qu'un tel usage fait défaut, au seul motif que la marque concernée n'a pas été utilisée dans une partie de l'Union. Dès lors, s'il est justifié de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l'Union européenne a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre, de sorte qu'un usage de ladite marque sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne.

En deuxième lieu, s'agissant de l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l'Union européenne, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, que si la preuve est rapportée qu'il a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle il n'avait pas ab initio un tel caractère. Cette partie de l'Union peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre. Dès lors, s'agissant d'une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l'ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s'il est démontré qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble du territoire de l'Union. En outre, la Cour souligne qu'il ne découle pas de l'arrêt du 24 mai 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI*, (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), point 62), que,

---

<sup>59</sup> Arrêt du 19 décembre 2012, *Leno Merken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

lorsqu'une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l'ensemble de l'Union, il suffit, pour obtenir son enregistrement en tant que marque de l'Union européenne, de prouver qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage dans une partie significative de l'Union, quand bien même cette preuve n'aurait pas été rapportée pour chacun des États membres.

En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la Cour considère que, aucune disposition du règlement n° 207/2009 n'imposant d'établir par des preuves distinctes l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans chaque État membre pris individuellement, il ne saurait, dès lors, être exclu que des éléments de preuve de l'acquisition, par un signe déterminé, d'un caractère distinctif par l'usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l'ensemble de l'Union. Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l'usage d'un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second.

Il ressort de ces considérations que, s'il n'est pas nécessaire, aux fins de l'enregistrement, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, d'une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l'ensemble des États membres de l'Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l'acquisition par cette marque d'un caractère distinctif par l'usage, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l'ensemble des États membres de l'Union. La question de savoir si les éléments de preuve produits suffisent à prouver l'acquisition, par un signe déterminé, d'un caractère distinctif par l'usage dans la partie du territoire de l'Union dans laquelle ce signe ne possédait pas ab initio un tel caractère relève de l'appréciation des preuves qui incombe, en premier lieu, aux instances de l'EUIPO. Cette appréciation est soumise au contrôle du Tribunal lequel, lorsqu'un recours est formé devant lui contre une décision d'une chambre de recours, est seul compétent pour constater les faits et, donc, pour les apprécier. En revanche, l'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, par le Tribunal, des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Il n'en demeure pas moins que, si les instances de l'EUIPO ou le Tribunal, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui leur ont été soumis, jugent que certains de ces éléments suffisent à prouver l'acquisition, par un signe déterminé, d'un caractère distinctif par l'usage dans la partie de l'Union dans laquelle il est dépourvu d'un tel caractère ab initio et à justifier, ainsi, son enregistrement en tant que marque de l'Union

européenne, ils doivent clairement énoncer ce chef de décision dans leurs décisions respectives.

## II. Motifs relatifs de refus d'enregistrement

### 1. Risque de confusion

Arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, [EU:T:2003:199](#)

*« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Marques antérieures figuratives et verbales comprenant le vocable GIORGI – Demande de marque communautaire verbale GIORGIO BEVERLY HILLS – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »*

Giorgio Beverly Hills, Inc. a présenté à l'OHMI une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal GIORGIO BEVERLY HILLS pour les produits relevant de différentes classes au sens de l'arrangement de Nice <sup>60</sup>.

Laboratorios RTB a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de cette marque communautaire au motif de l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures figuratives comprenant les signes verbaux J GIORGI, GIORGI LINE et MISS GIORGI dont la requérante était titulaire.

La division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition au motif que les différences entre les signes en conflit ne risquaient pas de créer une confusion dans l'esprit du public du territoire espagnol sur lequel les marques antérieures étaient protégées.

La requérante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition qui a été rejeté par la chambre de recours. Cette dernière a considéré, en substance, que, en dépit de l'identité des produits en cause, il existait suffisamment de différences entre la marque demandée GIORGIO BEVERLY HILLS et les marques antérieures figuratives comprenant les signes verbaux J GIORGI, GIORGI LINE et MISS GIORGI pour permettre d'exclure tout risque de confusion.

La requérante a formé un recours contre la décision de la chambre de recours, qui a été rejeté par le Tribunal.

À cet égard, le Tribunal considère qu'il n'existe pas, pour le public espagnol, de risque de confusion entre la marque verbale « GIORGIO BEVERLY HILLS », dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des savons de toilette, parfums,

<sup>60</sup> Il s'agit des classes 3, 14, 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice.

etc. relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice, et des marques figuratives comprenant les signes verbaux « J GIORGI », « GIORGI LINE » et « MISS GIORGI », enregistrées antérieurement en Espagne pour désigner des produits de parfumerie et cosmétiques relevant de la même classe. En effet, même s'il existe une identité ou une similarité entre les produits visés par les marques en conflit, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes constituent des motifs suffisants pour écarter l'existence dudit risque, de sorte que l'une des conditions pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire n'est pas satisfaite.

**Arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, [EU:T:2009:14](#)**

*« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale easyHotel – Marque nationale verbale antérieure EASYHOTEL – Motif relatif de refus – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 – Aide judiciaire – Demande introduite par l'administrateur de la faillite d'une société commerciale – Article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure »*

EasyGroup IP Licensing Ltd a présenté une demande d'enregistrement du signe verbal easyHotel en tant que marque communautaire à l'OHMI pour différents produits et services <sup>61</sup>. Commercy AG a présenté une demande en nullité de la marque en cause fondée sur la marque nationale verbale antérieure EASYHOTEL, enregistrée en Allemagne pour divers produits et services. EasyGroup IP Licensing a renoncé à la marque litigieuse pour certains produits et services.

La division d'annulation a rejeté la demande en nullité en considérant que l'une des conditions nécessaires à l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n'était pas remplie, à savoir l'identité ou la similitude des produits et des services couverts par les marques en conflit. Par sa décision, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante et confirmé la décision de la division d'annulation. En substance, elle a estimé que les produits et les services concernés n'étaient ni identiques ni similaires et que, partant, l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne trouvait pas à s'appliquer.

Le Tribunal a rejeté le recours introduit à l'encontre de la décision de la chambre de recours, en considérant, en premier lieu, qu'une demande en nullité fondée sur l'article 8, paragraphe 1, de ce même règlement ne peut être présentée que par les titulaires des marques antérieures invoquées à l'appui de cette demande ou par les licenciés habilités par ceux-ci <sup>62</sup>. Or, la qualité d'administrateur dans la procédure de

<sup>61</sup> Les produits et les services pour lesquels la marque a été demandée relèvent des classes 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>62</sup> Article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, lu conjointement avec l'article 42, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 1, de ce règlement.

faillite d'une société commerciale qui est le titulaire des marques antérieures en question ne correspond à aucune de ces deux catégories. Dès lors, une demande en nullité introduite par ledit administrateur en son propre nom doit être déclarée irrecevable.

En effet, lorsque la société concernée a introduit une demande en nullité d'une marque communautaire, en invoquant des marques antérieures dont elle est titulaire, c'est cette même société, le cas échéant représentée par l'administrateur de la faillite, qui est en droit d'agir contre les décisions de la division d'annulation et de la chambre de recours. En revanche, un recours devant la chambre de recours et un recours devant le Tribunal, introduits par l'administrateur de la faillite de la même société en son propre nom, doivent être rejetés au motif qu'ils ont été introduits <sup>63</sup> par une personne non habilitée à agir contre les décisions visées par ces recours.

En deuxième lieu, le Tribunal estime qu'il n'existe pas, pour le grand public, de risque de confusion <sup>64</sup> entre le signe verbal easyHotel, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des services relevant des classes 39 et 42 au sens de l'arrangement de Nice ainsi que pour des produits et services relevant des classes 16, 25, 32, 33, 35, 36 et 41, et la marque verbale EASYHOTEL, enregistrée antérieurement en Allemagne pour des logiciels relevant respectivement des classes 9 et 42 au sens dudit arrangement.

Les produits et les services concernés diffèrent quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation et ne présentent pas un caractère concurrent ou complémentaire. En effet, les produits et les services en cause désignés par la marque antérieure sont de nature informatique tandis que les services d'information, de commande et de réservation désignés par la marque demandée sont d'une nature différente et n'utilisent l'informatique que comme un support pour véhiculer une information ou permettre des réservations de chambre d'hôtel ou de voyages.

En effet, les produits et les services en cause couverts par la marque antérieure sont spécialement destinés aux entreprises du secteur hôtelier et de voyages et les services d'information, de commande et de réservation désignés par la marque demandée sont destinés au grand public. En outre, les produits et les services en cause couverts par la marque antérieure sont utilisés pour permettre à un système informatique et, plus particulièrement, à une boutique en ligne, de fonctionner tandis que les services d'information, de commande et de réservation désignés par la marque demandée sont utilisés pour réserver une chambre d'hôtel ou un voyage. La seule circonstance que les services d'information, de commande et de réservation désignés par la marque demandée sont exclusivement fournis sur Internet et nécessitent donc un support informatique tel que celui fourni par les produits et services désignés par la marque

---

<sup>63</sup> Contrairement à ce qui est prévu, respectivement, à l'article 58 et à l'article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

<sup>64</sup> Au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

antérieure n'est pas suffisante pour écarter les différences essentielles existant entre les produits et les services concernés quant à leur nature, leur destination et leur utilisation.

En troisième et dernier lieu, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

Cette définition jurisprudentielle implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d'être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu'ils soient adressés au même public. Il s'ensuit qu'un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d'une part, les produits ou les services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise commerciale et, d'autre part, les produits et les services que cette entreprise fabrique ou fournit. Ces deux catégories de produits ou de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l'entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise.

Arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, [EU:C:2009:378](#)

*« Directive 89/104/CEE – Marques – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Usage dans une publicité comparative – Droit de faire interdire cet usage – Profit indûment tiré de la renommée – Atteinte aux fonctions de la marque – Directive 84/450/CEE – Publicité comparative – Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) – Conditions de licéité de la publicité comparative – Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque – Présentation d'un bien comme une imitation ou une reproduction »*

Les entreprises L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie sont membres du groupe L'Oréal qui fabrique et commercialise des parfums de luxe. Elles sont titulaires des marques renommées Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa.

Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de ces parfums, produites par Bellure. Les flacons et les emballages utilisés pour commercialiser ces imitations présentent une ressemblance générale avec ceux employés par L'Oréal, lesquels sont protégés par des marques verbales et figuratives. Ces sociétés utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum de luxe dont le parfum commercialisé est l'imitation.

L'Oréal a introduit devant la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], une action en contrefaçon à l'encontre de Bellure, de Malaika et de Starion.

La juridiction nationale a saisi la Cour afin de préciser l'interprétation de certaines dispositions de la directive sur les marques ainsi que de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative <sup>65</sup>.

S'agissant de l'utilisation d'emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par L'Oréal, la Cour était interrogée sur le point de savoir si un tiers faisant usage d'un signe similaire à une marque renommée peut être réputé tirer indûment profit de la marque, lorsque cet usage lui procure un avantage pour la commercialisation de ses produits, sans toutefois entraîner, pour le public, un risque de confusion ou causer un préjudice au titulaire de la marque.

La Cour répond de manière affirmative à cette question. Ainsi, elle juge que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté au titulaire de la marque. Elle considère que, afin de déterminer si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale qui tient compte notamment de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, du degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que de la nature et du degré de proximité des produits concernés. En l'occurrence, Malaika et Starion tirent un avantage commercial du fait qu'ils utilisent, pour la commercialisation de leurs imitations « bas de gamme », des emballages et des flacons similaires à ceux utilisés par L'Oréal pour ses parfums de luxe. Par ailleurs, la similitude a été délibérément recherchée afin de créer une association dans l'esprit du public dans le but de faciliter la commercialisation des produits. La Cour estime que dans ces conditions, il doit notamment être tenu compte du fait que l'usage des emballages et des flacons similaires à ceux des parfums imités a pour but de profiter, à des fins publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée des marques sous lesquelles ces parfums sont commercialisés. La Cour conclut que, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial du titulaire de la marque pour créer et entretenir son image, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

En ce qui concerne les listes comparatives de parfums indiquant les noms des parfums de luxe de L'Oréal, protégés par des marques verbales, la Cour constate, tout d'abord, que celles-ci sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative. Elle rappelle ensuite que l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent est susceptible d'être interdite, le cas

---

<sup>65</sup> Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290).

échéant, en vertu de la directive sur les marques, à moins que cette publicité ait satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. La Cour considère, dans ce contexte, que le titulaire d'une marque est habilité à faire interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à cette marque, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque, telles que notamment les fonctions de communication, d'investissement ou de publicité. Quant à la question de savoir si les listes comparatives de parfums satisfont à toutes les conditions de licéité énoncées dans la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, la Cour juge que celle-ci interdit à l'annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait que le produit qu'il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du produit ou du service de marque. Or, les listes comparatives ont pour but et pour effet d'indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums commercialisés par Malaika et Starion sont censés constituer une imitation. La Cour constate que ces listes attestent ainsi du fait que ces derniers parfums constituent des imitations des parfums commercialisés par L'Oréal et qu'elles présentent, par conséquent, les produits commercialisés par l'annonceur comme des imitations de produits portant une marque protégée. Enfin, la Cour précise que le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme « indûment tiré » de la notoriété attachée à la marque, ce qui est également contraire aux exigences imposées par la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

Arrêt du 22 septembre 2016, *combit Software*, C-223/15, [EU:C:2016:719](#)

*« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 207/2009 – Marque de l'Union européenne – Caractère unitaire – Constatation d'un risque de confusion pour une partie seulement de l'Union – Portée territoriale de l'interdiction visée à l'article 102 dudit règlement »*

Combit Software GmbH, société de droit allemand, était titulaire des marques verbales allemande et de l'Union européenne *combit* pour des produits et des services dans le domaine de l'informatique.

Commit Business Solutions Ltd, société de droit israélien, vendait, dans plusieurs pays, par l'intermédiaire de son site Internet [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com), des logiciels pourvus du signe verbal « Commit ».

Combit Software a introduit un recours contre Commit Business Solutions devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en demandant, à titre principal, qu'il soit ordonné à Commit Business Solutions de cesser de faire usage, dans l'Union, du signe verbal « Commit » pour les logiciels que celle-ci commercialisait,

et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné à cette même société de cesser de faire usage, en Allemagne, de ce même signe.

Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté la demande principale de combit Software, mais a accueilli sa demande subsidiaire.

Saisi de l'appel formé par combit Software, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) a demandé à la Cour de se prononcer sur l'usage d'un signe de l'Union européenne créant un risque de confusion avec une marque de l'Union européenne dans une partie du territoire de l'Union, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire.

En premier lieu, la Cour relève qu'elle a déjà jugé, dans une affaire portant sur le droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne de faire opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne similaire qui créerait un risque de confusion, qu'une telle opposition doit être accueillie dès lors que l'existence du risque de confusion est établie dans une partie de l'Union, cette partie pouvant être, par exemple, le territoire d'un État membre. La Cour en déduit qu'une solution analogue s'impose dans les affaires portant sur le droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne de faire interdire l'usage d'un signe qui crée un risque de confusion, car le titulaire d'une marque de l'Union européenne est protégé contre tout usage qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque. Dès lors, ce titulaire a le droit de faire interdire un tel usage, même si celui-ci ne porte atteinte à ladite fonction que dans une partie de l'Union.

En second lieu, la Cour considère que, en vue de garantir la protection uniforme dont jouit la marque de l'Union européenne sur l'ensemble du territoire de l'Union, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon doit, en principe, s'étendre à tout ce territoire.

Toutefois, dans le cas où le tribunal des marques de l'Union européenne constate que l'usage du signe similaire en question pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne en cause est enregistrée ne crée, notamment pour des motifs linguistiques, aucun risque de confusion dans une certaine partie de l'Union et n'y est donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de ladite interdiction.

En effet, lorsque le tribunal des marques de l'Union européenne conclut, sur la base des éléments qui doivent, en principe, lui être soumis par le défendeur, à l'absence d'un risque de confusion dans une partie de l'Union, le commerce légitime résultant de l'usage du signe en question dans cette partie de l'Union ne saurait être interdit. Une telle interdiction irait au-delà du droit exclusif conféré par la marque de l'Union européenne, ce droit permettant seulement au titulaire de cette marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que tels, c'est-à-dire de s'assurer que ladite marque est en mesure de remplir ses fonctions propres.

La constatation de l'absence d'un risque de confusion dans une partie de l'Union ne peut, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, se fonder que sur un examen de tous les facteurs pertinents du cas concerné. L'appréciation doit comprendre une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il importe, par ailleurs, que la partie de l'Union pour laquelle le tribunal des marques de l'Union européenne concerné constate l'absence d'atteinte ou de risque d'atteinte aux fonctions de la marque soit identifiée avec précision par ce tribunal, de manière à ce qu'il découle sans ambiguïté de l'ordonnance prononcée en vertu de l'article 102 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne quelle partie du territoire de l'Union n'est pas visée par l'interdiction d'usage du signe en cause. Lorsque ce tribunal entend exclure de l'interdiction d'usage certaines zones linguistiques de l'Union telles que celles qualifiées par le terme « anglophone », il lui incombe de préciser de manière complète quelles zones il vise par ce terme.

L'interprétation selon laquelle l'interdiction de l'usage d'un signe créant un risque de confusion avec une marque de l'Union européenne s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union, à l'exception de la partie de ce territoire pour laquelle l'absence d'un tel risque est constatée, ne porte pas atteinte au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne visé à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dès lors que se trouve préservé le droit du titulaire de celle-ci de faire interdire tout usage portant atteinte aux fonctions propres de cette marque.

Enfin, la Cour conclut que l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, sous b), et l'article 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que l'usage d'un signe crée un risque de confusion avec une marque de l'Union européenne dans une partie du territoire de l'Union, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu'il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l'ensemble du territoire de l'Union, à l'exception de la partie de celle-ci pour laquelle l'absence d'un risque de confusion a été constatée.

**Arrêt du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, [EU:C:2018:594](#)**

*« Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Directive 2008/95/CE – Article 5 – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 9 – Droit du titulaire d'une marque de s'opposer à la suppression par un tiers de tous les signes identiques à cette marque et à l'apposition de nouveaux signes sur des produits identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée en vue de leur importation ou de leur mise dans le commerce dans l'Espace économique européen (EEE) »*

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (ci-après « Mitsubishi »), établie au Japon, était titulaire de la marque de l'Union européenne verbale MITSUBISHI <sup>66</sup>, de la marque de l'Union européenne figurative MITSUBISHI <sup>67</sup>, de la marque Benelux verbale MITSUBISHI <sup>68</sup> et de la marque Benelux figurative MITSUBISHI <sup>69</sup> (ci-après les « marques Mitsubishi »).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (ci-après « MCFE »), établie aux Pays-Bas, détenait l'exclusivité de la production et de la commercialisation dans l'Espace économique européen (EEE) des chariots élévateurs à fourche pourvus des marques Mitsubishi.

Duma Forklifts NV, établie en Belgique, avait pour activité principale l'achat et la vente au niveau mondial de chariots élévateurs à fourche, neufs et d'occasion. Elle offre également à la vente ses propres chariots élévateurs à fourche sous les dénominations « GSI », « GS » ou « Duma ». Elle était autrefois un sous-distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi en Belgique.

G.S. International BVBA (ci-après « GSI »), établie également en Belgique, était liée à Duma dont elle partageait l'administration et le siège. Elle construisait et réparait des chariots élévateurs à fourche qu'elle importait et exportait en gros, avec leurs pièces de rechange, sur le marché mondial. Elle les adaptait aux normes en vigueur en Europe, y apposait ses propres numéros de série et les livrait à Duma en fournissant des déclarations de conformité UE.

Appelé à se prononcer notamment sur la question de savoir si l'importation parallèle dans l'EEE de chariots élévateurs à fourche revêtus des marques Mitsubishi constituait une atteinte au droit des marques, le hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

En premier lieu, la Cour considère que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 et l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dont les contenus sont identiques, doivent être interprétés de la même manière.

En deuxième lieu, la Cour estime qu'afin d'assurer la protection des droits conférés par la marque, il est essentiel que le titulaire de la marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres puisse contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l'EEE. Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que ce droit du titulaire porte sur chaque exemplaire de ce produit.

En troisième lieu, selon la Cour, la fonction de publicité de la marque, quant à elle, est celle d'employer une marque à des fins publicitaires visant à informer ou à persuader le

---

<sup>66</sup> Enregistrée le 24 septembre 2001 sous le numéro 118042, désignant notamment des produits relevant de la classe 12 de l'arrangement de Nice, y compris des véhicules à moteur, des véhicules électriques et des chariots élévateurs à fourche.

<sup>67</sup> Enregistrée le 3 mars 2000 sous le numéro 117713, désignant notamment des produits relevant de la classe 12 de l'arrangement de Nice y compris des véhicules à moteur, des véhicules électriques et des chariots élévateurs à fourche.

<sup>68</sup> Enregistrée le 1<sup>er</sup> juin 1974 sous le numéro 93812, désignant notamment des produits relevant de la classe 12, y compris des véhicules et moyens de transport terrestres, et de la classe 16, y compris des livres et imprimés.

<sup>69</sup> Enregistrée le 1<sup>er</sup> juin 1974 sous le numéro 92755, désignant des produits relevant de la classe 12, y compris des véhicules et moyens de transport terrestres, et de la classe 16, y compris des livres et imprimés, identique à la marque de l'Union européenne figurative.

consommateur. Dès lors, le titulaire d'une marque est notamment habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte atteinte à l'emploi de cette marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes et en tant qu'instrument de stratégie commerciale.

En quatrième lieu, la Cour rappelle que, concernant la notion d'« usage dans la vie des affaires », l'énumération des types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire, contenue à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/95 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, n'est pas exhaustive.

En cinquième et dernier lieu, la Cour conclut que l'article 5 de la directive 2008/95 et l'article 9 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier comme dans l'affaire au principal en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'EEE où ils n'ont jamais été commercialisés.

Néanmoins, il convient de relever, premièrement, que la suppression des signes identiques à la marque empêche que les produits pour lesquels cette marque est enregistrée soient, la première fois qu'ils sont mis dans le commerce dans l'EEE, revêtus de ladite marque et, partant, prive le titulaire de cette dernière du bénéfice du droit essentiel, qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt, de contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de la marque dans l'EEE.

Deuxièmement, la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur les produits en vue de leur première mise sur le marché dans l'EEE portent atteinte aux fonctions de la marque.

Troisièmement, en portant atteinte au droit du titulaire de la marque de contrôler la première mise sur le marché des produits revêtus de cette marque dans l'EEE ainsi qu'aux fonctions de la marque, la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur des produits par un tiers, sans le consentement de ce titulaire, en vue d'importer ou de mettre dans le commerce ces produits dans l'EEE et dans le but de contourner le droit du titulaire d'interdire l'importation de ces produits revêtus de sa marque, sont contraires à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée.

Enfin, la Cour estime, concernant la notion d'« usage dans la vie des affaires », que l'opération consistant de la part du tiers à supprimer les signes identiques à la marque pour apposer ses propres signes implique un comportement actif de la part de ce tiers, qui, dès lors qu'elle est effectuée en vue d'importer et de commercialiser les produits dans l'EEE, et donc dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, peut être considéré comme constituant un usage de celle-ci dans la vie des

affaires. Dans ce contexte, la Cour relève également que l'article 9, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l'Union européenne <sup>70</sup>, qui est applicable aux faits au principal à partir du 23 mars 2016, habilite désormais le titulaire à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Ce droit du titulaire s'éteint uniquement si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

## 2. Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires

Arrêt du 11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#)

*« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Procédure d'opposition – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3 – Champ d'application – Identité ou similitude de la marque demandée avec la marque antérieure – Marque verbale de l'Union européenne MINERAL MAGIC – Demande d'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure – Marque verbale nationale antérieure MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER »*

Jerome Alexander Consulting Corp. est titulaire de la marque verbale américaine « MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER », désignant les produits « Poudre pour le visage contenant des minéraux ». John Mills Ltd est chargée, en vertu d'un contrat de distribution, de distribuer les produits de Jerome Alexander Consulting au sein de l'Union européenne et à travers le monde.

Le 18 septembre 2013, John Mills a demandé, en son propre nom, l'enregistrement du signe verbal « MINERAL MAGIC », en tant que marque de l'Union européenne pour des produits cosmétiques. Jerome Alexander Consulting a alors formé une opposition, en invoquant l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 <sup>1</sup>, selon lequel « une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire ».

L'opposition a été rejetée. Toutefois, la chambre de recours de l'EUIPO a annulé la décision de la division d'opposition et a refusé l'enregistrement de la marque MINERAL MAGIC. À cet égard, la chambre de recours a conclu que cette

<sup>70</sup> Règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement n° 2015/2424.

marque avait été demandée par John Mills en tant qu'« agent » et sans le consentement du titulaire. Elle a également relevé que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires et que les signes étaient similaires.

Saisi d'un recours de John Mills, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours au motif que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne trouve à s'appliquer qu'en présence de marques identiques.

La Cour, saisie d'un pourvoi de l'EUIPO, annule l'arrêt du Tribunal et juge que l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne se limite pas à la seule circonstance d'une identité entre la marque antérieure et celle demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure.

En premier lieu, la Cour constate que la disposition de l'article 8, paragraphe 3, du règlement, sur la marque de l'Union européenne ne précise pas explicitement si elle ne trouve à s'appliquer que lorsque la marque demandée par l'agent ou le représentant est identique à la marque antérieure. En effet, l'examen par la Cour des travaux préparatoires révèle qu'il ne peut être déduit de ceux-ci que le champ d'application de ladite disposition est limité aux seuls cas d'identité entre les marques en conflit. Il ressort, en revanche, des travaux préparatoires que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 traduit le choix du législateur de l'Union de reproduire, en substance, l'article 6 septies, paragraphe 1, de la convention de Paris <sup>71</sup>. Or, la Cour estime que le Tribunal aurait dû tenir compte des travaux préparatoires de cette convention <sup>72</sup>, desquels il ressort qu'est également susceptible de relever de la convention de Paris une marque demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure lorsque celle-ci est similaire à ladite marque antérieure.

En deuxième lieu, la Cour indique qu'une autre interprétation aurait pour effet de remettre en cause l'économie générale du règlement n° 207/2009, car elle empêcherait le titulaire d'une marque de s'opposer à l'enregistrement d'une marque similaire par son agent ou représentant, alors que ce dernier pourrait s'opposer à la demande d'enregistrement ultérieure de la marque initiale par ce titulaire, en raison de sa similitude avec la marque enregistrée par l'agent ou le représentant dudit titulaire.

En troisième lieu, la Cour relève que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 a pour objectif d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que le titulaire aurait fournis. Un

<sup>71</sup> Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, p. 305).

<sup>72</sup> Actes de la conférence de Lisbonne, tenue du 6 au 31 octobre 1958 aux fins de la révision de la convention de Paris et au cours de laquelle l'article 6 septies a été introduit.

tel détournement est également susceptible de se produire dans le cas où les marques en conflit sont similaires.

Enfin, la Cour estime que le recours de John Mills est en état d'être jugé et statue définitivement sur celui-ci.

John Mills reprochait à la chambre de recours d'avoir considéré qu'elle était un « agent » de Jerome Alexander Consulting. Selon la Cour, les notions d'« agent » et de « représentant » doivent être interprétées largement, de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel qui établit entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque antérieure.

À cet égard, la Cour constate que John Mills était un distributeur privilégié des produits de Jerome Alexander Consulting, qu'il existait une clause de non-concurrence et des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle à l'égard de ces produits. Par conséquent, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré John Mills comme étant un « agent » de Jerome Alexander Consulting.

S'agissant de l'appréciation de la similitude entre les marques en conflit, la Cour souligne que, aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la similitude ne s'apprécie pas en fonction de l'existence d'un risque de confusion. En ce qui concerne les produits, la Cour rappelle que la fonction essentielle d'une marque est celle d'indiquer l'origine commerciale des produits ou services visés. Dès lors, l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne saurait être exclue lorsque les produits ou services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont similaires.

En l'occurrence, la Cour constate que les signes en cause sont similaires et que les produits sont en partie identiques et en partie similaires.

Partant, le recours de John Mills est rejeté dans son intégralité.

### 3. Marque jouissant d'une renommée

Arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, [EU:T:2007:93](#)

*« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque verbale communautaire VIPS – Marque nationale verbale antérieure VIPS – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 – Article 74 du règlement (CE) n° 40/94 – Principe dispositif – Droits de la défense »*

Le 7 février 1997, Elleni Holding BV a présenté une demande de marque communautaire à l'OHMI. La marque dont l'enregistrement a été demandé (ci-après la « marque demandée ») est le signe verbal VIPS <sup>73</sup>. Le 14 septembre 1999, Sigla SA a formé une opposition <sup>74</sup> à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée.

La division d'opposition de l'OHMI <sup>75</sup> a fait droit à l'opposition pour les services de la classe 42 et a rejeté celle-ci pour les produits et les services compris dans les classes 9 et 35. La chambre de recours <sup>76</sup> a cependant fait droit au recours d'Elleni Holding et a annulé la décision de la division d'opposition. Selon la chambre de recours, la requérante avait établi la renommée de sa marque antérieure en Espagne, mais n'avait pas avancé les motifs pour lesquels la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Saisi d'un recours introduit par Sigla SA, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours.

À ce titre, le Tribunal indique, tout d'abord, que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, doit être interprété en ce sens qu'il peut être invoqué à l'appui d'une opposition formée aussi bien à l'encontre d'une demande de marque communautaire visant des produits et des services non identiques à ceux désignés par la marque antérieure et non similaires qu'à l'encontre d'une demande de marque communautaire visant des produits identiques à ceux de la marque antérieure ou similaires. En effet, il ne saurait être donné de cette disposition une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires. Le Tribunal précise que ladite disposition que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, permet, entre autres, au titulaire de la marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ce risque vise, ainsi, la « dilution » ou le « grignotage progressif » de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son

---

<sup>73</sup> Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement concerne les « ordinateurs et programmes d'ordinateur enregistrés sur bandes et disques » (classe 9), « conseils en affaires commerciales ; services en matière de dépouillement des données enregistrées par ordinateur » (classe 35) et « programmation d'ordinateurs ; services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants » (classe 42), au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>74</sup> En vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

<sup>75</sup> Décision n° 2221/2000, du 28 septembre 2000.

<sup>76</sup> Décision du 1<sup>er</sup> avril 2003 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 3 avril suivant.

emprise sur l'esprit du public. Cependant, le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée du terme en cause. Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins probable de conduire à une dilution de la marque antérieure. Le préjudice visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est également constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure s'en trouverait diminuée. Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image d'une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée.

Ensuite, le Tribunal souligne que la notion de « profit » que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Ce dernier type de risque doit être distingué du risque de confusion visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dans les cas visés par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le public concerné effectue un rapprochement, c'est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit sans, toutefois, les confondre. Partant, l'existence d'un risque de confusion n'est pas une condition d'application de cette disposition.

Selon le Tribunal, le but de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'est pas d'empêcher l'enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou similaire. Ainsi, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Dans ce contexte, il est possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice porté ou de profit indûment tiré par la marque demandée de la marque invoquée en opposition soit tellement évidente que l'opposant n'a besoin d'invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin. Toutefois, il ne saurait être présumé que tel soit toujours le cas.

Enfin, le Tribunal précise que l'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En l'espèce, l'existence d'un lien entre les services

désignés par le signe verbal VIPS, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour logiciels et services relevant des classes 9, 35 et 42 au sens de l'arrangement de Nice, et les services désignés par la marque verbale VIPS, enregistrée antérieurement en Espagne pour services relevant de la classe 42 dudit arrangement ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments pertinents, pour conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique que l'usage dudit signe porte préjudice au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure ou en tire un profit indu, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En effet, premièrement, le terme « VIPS » étant la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le sigle VIP, qui est d'utilisation large et fréquente tant sur le plan international que sur le plan national pour désigner des personnalités célèbres, le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée apparaît limité. Ce même risque apparaît d'autant moins probable que la marque demandée vise des services qui sont destinés à un public spécial et, nécessairement, plus restreint. Deuxièmement, les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptible d'établir la probabilité qu'un préjudice soit causé à la renommée de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée. À cet égard, la seule existence d'un lien entre les services désignés par les marques en conflit n'est ni suffisante ni déterminante. Certes, l'existence d'un tel lien renforce la probabilité que le public, confronté avec la marque demandée, pense également à la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, suffisante pour diminuer la force d'attraction de la marque antérieure. Un tel résultat ne peut se produire que s'il est démontré que les services visés par la marque demandée présentent des caractéristiques ou des qualités potentiellement préjudiciables à la renommée de la marque antérieure. Troisièmement, le risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ne pourrait se produire que si le public pertinent, sans confondre l'origine des services visés par les marques en conflit, éprouvait une attraction particulière pour le logiciel du demandeur, du seul fait qu'il est désigné par une marque identique à la marque antérieure renommée. À défaut d'un exposé, de la part du titulaire de cette dernière, des caractéristiques particulières revendiquées pour sa marque antérieure et de la manière selon laquelle elles seraient susceptibles de faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée, les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée d'une chaîne de restauration rapide ne peuvent être considérées, en soi, comme étant aptes à apporter un profit à des services de programmation d'ordinateurs, même destinés à des hôtels ou à des restaurants.

Arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, [EU:C:2011:604](#)

*« Marques – Publicité sur Internet à partir de mots clés ("keyword advertising") – Sélection par l'annonceur d'un mot clé correspondant à la marque renommée d'un concurrent – Directive 89/104/CEE – Article 5, paragraphes 1, sous a), et 2 – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 9, paragraphe 1, sous a) et c) – Condition d'atteinte à l'une des fonctions de la marque – Préjudice porté au caractère distinctif d'une marque renommée ("dilution") – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ("parasitisme") »*

La société Interflora British Unit est titulaire d'une licence conférée par Interflora Inc., société américaine laquelle exploitait un réseau mondial de livraison de fleurs. Le réseau d'Interflora est constitué de fleuristes auprès desquels les clients peuvent, en personne, par téléphone ou par Internet, effectuer des commandes, ces dernières étant exécutées par le membre du réseau le plus proche du lieu de livraison des fleurs.

INTERFLORA est une marque nationale au Royaume-Uni ainsi qu'une marque communautaire. Ces marques jouissent d'une renommée importante au Royaume-Uni et dans d'autres États membres de l'Union européenne.

Marks & Spencer plc (« M & S »), société de droit anglais, est l'un des principaux détaillants au Royaume-Uni. L'un de ces services consiste dans la vente et la livraison de fleurs, cette activité commerciale étant ainsi en concurrence avec celle d'Interflora.

Il s'avère que M & S, dans le cadre du service de référencement « AdWords » de Google, a sélectionné le terme « Interflora » et ses variantes (à savoir « Interflora Flowers », « Interflora Delivery », « Interflora.com », « Interflora.co.uk », etc.) en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu'un internaute entre le mot « Interflora » ou l'une de ces variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de M & S apparaissait.

Saisie d'un recours formé par Interflora contre M & S en raison d'une prétendue violation de ses droits de marque, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], a interrogé la Cour sur plusieurs aspects de l'usage non consenti par un concurrent, dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, des mots clés identiques à une marque <sup>77</sup>.

La Cour rappelle tout d'abord qu'en cas d'usage par un tiers d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage seulement si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'une des « fonctions » de la marque. Sa fonction essentielle est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service couvert par la marque (fonction d'indication d'origine), les autres fonctions étant, notamment, celles de publicité et d'investissement. La Cour souligne, à cet égard, que la

---

<sup>77</sup> Directive 89/104 et règlement n° 40/94.

fonction d'indication d'origine de la marque n'est pas la seule fonction de celle-ci digne de protection contre les atteintes par des tiers. En effet, une marque constitue souvent – outre une indication de la provenance des produits ou des services – un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier, à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur.

Faisant référence à sa jurisprudence Google <sup>78</sup>, la Cour rappelle qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce affichée à partir du mot clé correspondant à la marque ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. En revanche, l'usage d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement, tel qu'« AdWords », ne porte pas atteinte à la fonction de publicité de la marque.

Par ailleurs, la Cour examine, pour la première fois, la protection de la fonction d'investissement de la marque. Ainsi, porte atteinte à cette fonction, l'usage par un concurrent d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques lorsque cet usage gêne de manière substantielle l'emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs. Dans une situation où la marque bénéficie déjà d'une réputation, il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque cet usage affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci.

En revanche, il ne saurait être admis que le titulaire d'une marque puisse s'opposer à un tel usage par un concurrent, si cet usage a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. De la même manière, la circonstance que cet usage conduise certains consommateurs à se détourner des produits ou des services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoquée par le titulaire de cette dernière.

En l'espèce, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l'usage, par M & S, du signe identique à la marque INTERFLORA met en péril le maintien, par Interflora, d'une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

Interrogée également sur la protection renforcée des marques renommées, et en particulier sur la portée des notions de « dilution » (préjudice au caractère distinctif de la marque renommée) et de « parasitisme » (profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque), la Cour constate, entre autres, que la sélection sans « juste motif », dans le cadre d'un service de référencement, de signes identiques ou similaires à une marque renommée d'autrui peut s'analyser comme un acte de

---

<sup>78</sup> Arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (affaires jointes C-236/08 à C-238/08, [EUC:2010:159](#)).

parasitisme. Une telle conclusion peut notamment s'imposer dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente, moyennant la sélection de mots clés correspondant à des marques renommées, des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques.

En revanche, lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans entraîner la dilution de cette dernière ou sans porter préjudice à sa renommée (ternissement) et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services concernés.

### III. Autres questions de droit matériel

#### 1. Effets de la marque

Arrêt du 12 juillet 2011 (grande chambre), L'Oréal e.a., C-324/09, [EU:C:2011:474](#)

*« Marques – Internet – Offre à la vente, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l'Union, de produits de marque destinés, par le titulaire, à la vente dans des États tiers – Retrait de l'emballage desdits produits – Directive 89/104/CEE – Règlement (CE) n° 40/94 – Responsabilité de l'exploitant de la place de marché en ligne – Directive 2000/31/CE ("directive sur le commerce électronique") – Injonctions judiciaires audit exploitant – Directive 2004/48/CE ("directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle") »*

La société eBay exploite une place de marché électronique mondiale sur Internet, sur laquelle les particuliers et les entreprises peuvent acheter et vendre une grande variété de produits et de services.

L'Oréal est titulaire d'une gamme étendue de marques qui jouissent d'une renommée. La distribution de ses produits (surtout des cosmétiques et des parfums) s'effectue au moyen d'un réseau fermé de distribution, dans le cadre duquel il est interdit aux distributeurs agréés de fournir des produits à d'autres distributeurs.

L'Oréal reprochait à eBay d'être impliquée dans des infractions au droit des marques, commises par des utilisateurs de son site. Par ailleurs, elle faisait valoir qu'en achetant auprès de services payants de référencement sur Internet, tels que « AdWords » de Google, des mots clés correspondant aux noms des marques de L'Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers des produits contrevenant au droit des marques, proposés à la vente

sur son site Internet. Selon L'Oréal, les efforts fournis par eBay pour empêcher la vente des produits de contrefaçon sur son site étaient inadéquats. L'Oréal a identifié différentes formes d'infractions, au nombre desquelles figuraient la vente et l'offre à la vente, à des consommateurs dans l'Union, de produits de marques de L'Oréal destinées, par celle-ci, à la vente dans des États tiers (importation parallèle).

Saisie de l'affaire, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], a posé plusieurs questions à la Cour sur les obligations qui peuvent incomber à une société exploitant une place de marché sur Internet afin d'empêcher ses utilisateurs de commettre des infractions au droit des marques.

La Cour souligne, à titre liminaire, que le titulaire de la marque ne peut invoquer son droit exclusif vis-à-vis d'une personne physique qui vend en ligne des produits de marque que lorsque ces ventes se situent dans le contexte d'une activité commerciale. Il en va ainsi, notamment, si les ventes dépassent, en raison de leur volume et de leur fréquence, la sphère d'une activité privée.

La Cour se prononce tout d'abord sur les actes commerciaux dirigés vers l'Union au moyen de places de marché en ligne telle qu'eBay. Elle constate que les règles de l'Union en matière de marques s'appliquent aux offres à la vente et aux publicités portant sur des produits de marque se trouvant dans des États tiers, dès qu'il s'avère que ces offres et ces publicités sont destinées à des consommateurs de l'Union.

Il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, au cas par cas, s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre à la vente ou la publicité affichée sur une place de marché en ligne est destinée à des consommateurs de l'Union. Ainsi, les juridictions nationales pourront tenir compte des zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit.

Ensuite, la Cour juge que l'exploitant d'une place de marché sur Internet ne fait pas lui-même une utilisation des marques au sens de la législation de l'Union s'il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître dans le cadre de leurs activités commerciales, sur son site, des signes correspondant à des marques.

Par ailleurs, la Cour précise certains éléments concernant la responsabilité de l'exploitant d'une place de marché en ligne. Tout en relevant que cette appréciation appartient aux juridictions nationales, la Cour considère que l'exploitant joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres, lorsqu'il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en ligne ou à promouvoir ces offres.

Lorsque l'exploitant a joué un tel rôle actif, il ne peut pas se prévaloir de l'exonération de responsabilité que le droit de l'Union octroie, dans certaines conditions, à des fournisseurs de services en ligne tels que des exploitants de places de marché sur Internet.

Par ailleurs, même dans les cas où ledit exploitant n'a pas joué un tel rôle actif, il ne saurait se prévaloir de ladite exonération de responsabilité s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en ligne et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'a pas promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible.

La Cour se prononce enfin sur la question des injonctions judiciaires qui peuvent être prises à l'encontre de l'exploitant d'une place de marché en ligne lorsqu'il ne décide pas, de sa propre initiative, de faire cesser les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et d'éviter que ces atteintes ne se reproduisent.

Ainsi, il peut être enjoint à cet exploitant de prendre des mesures permettant de faciliter l'identification de ses clients vendeurs. À cet égard, s'il est certes nécessaire de respecter la protection des données à caractère personnel, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'auteur de l'atteinte opère dans la vie des affaires, et non dans la vie privée, il doit être clairement identifiable.

Par conséquent, la Cour estime que le droit de l'Union exige des États membres d'assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l'exploitant de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par les utilisateurs, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d'obstacles au commerce légitime.

**Arrêt du 23 mars 2010 (grande chambre), Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, [EU:C:2010:159](#)**

*« Marques – Internet – Moteur de recherche – Publicité à partir de mots clés ("keyword advertising") – Affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d'imitation – Directive 89/104/CEE – Article 5 – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 9 – Responsabilité de l'opérateur du moteur de recherche – Directive 2000/31/CE ("directive sur le commerce électronique") »*

Le droit communautaire des marques <sup>79</sup> habilite, sous certaines conditions, les titulaires de marques d'interdire aux tiers l'usage de signes identiques ou similaires à leurs marques pour des produits ou des services équivalents à ceux pour lesquels celles-ci sont enregistrées.

Google exploite un moteur de recherche sur Internet. Lorsqu'un internaute effectue une recherche à partir d'un ou de plusieurs mots clés, le moteur de recherche va afficher les

---

<sup>79</sup> Directive 89/104.

sites qui paraissent correspondre le mieux à ces mots clés par ordre décroissant de pertinence. Il s'agit de résultats dits « naturels » de la recherche.

Par ailleurs, Google propose un service de référencement payant dénommé « AdWords ». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou de plusieurs mots clés, de faire apparaître – en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche – un lien promotionnel vers son site, accompagné d'un message publicitaire. Cette annonce apparaît dans la rubrique « liens commerciaux », qui est affichée soit en partie droite de l'écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l'écran, au-dessus de ces résultats.

La société Louis Vuitton Malletier SA (ci-après « Vuitton »), titulaire de la marque communautaire « Vuitton » et des marques nationales françaises « Louis Vuitton » et « LV », Viaticum, titulaire des marques françaises « Bourse des Vols », « Bourse des Voyages » et « BDV », ainsi que M. Thonet, titulaire de la marque française « Eurochallenges », ont constaté que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google, la saisie par les internautes des termes constituant ces marques faisait apparaître, dans la rubrique « liens commerciaux », des liens vers, respectivement, des sites proposant des imitations de produits de Vuitton et vers des sites de concurrents de Viaticum et du Centre national de recherche en relations humaines. Ils ont donc assigné Google afin de faire constater que celle-ci avait porté atteinte à leurs marques.

La Cour de cassation, statuant en dernier ressort sur les procédures introduites par les titulaires des marques à l'encontre de Google, a interrogé la Cour de justice sur la légalité de l'emploi, en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de signes correspondant à des marques, sans que les titulaires de celles-ci n'aient donné leur consentement.

À cet égard, la Cour observe qu'en achetant le service de référencement et en choisissant en tant que mot clé un signe correspondant à une marque d'autrui, dans le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire, l'annonceur fait un usage de ce signe pour ses produits ou services. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant du prestataire du service de référencement, lorsqu'il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci.

La Cour précise que l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d'un service de référencement, celui-ci permet à ses clients, à savoir aux annonceurs, de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage de ces signes.

Si une marque a été utilisée en tant que mot clé, le titulaire de celle-ci ne peut donc pas invoquer le droit exclusif qu'il tire de sa marque contre Google. Il peut en revanche invoquer ce droit contre les annonceurs qui, au moyen du mot clé correspondant à sa marque, font afficher par Google des annonces qui ne permettent pas ou permettent difficilement à l'internaute moyen de savoir de quelle entreprise proviennent les produits ou services visés par l'annonce.

En effet, dans une telle situation – caractérisée par la circonstance que l'annonce en question apparaît tout de suite après l'introduction de la marque en tant que mot de recherche par l'internaute concerné et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l'écran – l'internaute peut se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause. Il y a alors atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (« fonction d'indication d'origine » de la marque).

Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une telle atteinte, ou un risque d'une telle atteinte, à la fonction d'indication d'origine.

S'agissant de l'usage, par des annonceurs sur Internet, du signe correspondant à la marque d'autrui en tant que mot clé aux fins de l'affichage de messages publicitaires, la Cour considère encore que cet usage est susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de la marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier. Toutefois, ces répercussions de l'usage du signe identique à la marque par des tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la « fonction de publicité » de la marque.

Quant à la responsabilité d'un opérateur tel que Google pour les données de ses clients qu'il stocke sur son serveur, la Cour commence par rappeler que les questions de responsabilité sont réglées par le droit national. Néanmoins, le droit de l'Union prévoit des limitations de responsabilité en faveur de prestataires intermédiaires de services de la société de l'information <sup>80</sup>.

S'agissant de la question de savoir si un service de référencement sur Internet, tel que « AdWords », constitue un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par l'annonceur et que, partant, le prestataire du service de référencement bénéficie d'une limitation de responsabilité, la Cour relève qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si le rôle exercé par ce prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke.

---

<sup>80</sup> Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO L 178, p. 1).

Arrêt du 22 décembre 2022 (grande chambre), Louboutin (Usage d'un signe contrefaisant sur un marché en ligne), C-148/21 et C-184/21, [EU:C:2022:1016](#)

*« Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2, sous a) – Droits conférés par la marque de l'Union européenne – Notion d'usage – Exploitant d'un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne – Annonces publiées sur cette place de marché par des vendeurs tiers faisant usage, dans ces annonces, d'un signe identique à une marque d'autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée – Perception de ce signe comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de cet exploitant – Mode de présentation des annonces ne permettant pas de distinguer clairement les offres dudit exploitant de celles de ces vendeurs tiers »*

Amazon est à la fois un distributeur renommé et l'exploitant d'une place de marché en ligne. Amazon publie sur ses sites de vente en ligne tant des annonces relatives à ses propres produits, qu'elle vend et expédie en son nom et pour son propre compte, que des annonces émanant de vendeurs tiers. Amazon offre également aux vendeurs tiers des services complémentaires de stockage et d'expédition des produits mis en ligne sur sa place de marché, en informant les acquéreurs potentiels lorsqu'elle est en charge de ces activités.

Sur les sites Amazon paraissent régulièrement des annonces de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelles rouges. M. Christian Louboutin, un créateur français d'escarpins pour femme à talons hauts, dont la semelle extérieure de couleur rouge a fait la renommée, affirme qu'il n'a pas donné son consentement à la mise en circulation de ces produits. Il a introduit deux recours contre Amazon devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg), la juridiction de renvoi dans l'affaire C-148/21, et le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgique), la juridiction de renvoi dans l'affaire C-184/21. Il soutient qu'Amazon a fait illégalement usage d'un signe identique à la marque dont il est titulaire pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque en question est enregistrée. Il insiste notamment sur le fait que les annonces litigieuses font intégralement partie de la communication commerciale d'Amazon.

Les deux juridictions nationales se posent notamment la question de savoir si l'exploitant d'une place de marché en ligne tel qu'Amazon peut être tenu directement responsable de l'atteinte aux droits du titulaire d'une marque qui résulte d'une annonce d'un vendeur tiers. Cette question, contrairement à celle qui se rapporte à la responsabilité indirecte, fait l'objet d'un régime harmonisé en droit de l'Union <sup>81</sup>.

Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, répond aux deux juridictions nationales qu'un tel exploitant peut effectivement être considéré comme faisant lui-même usage du signe identique à une marque de l'Union européenne, figurant dans

---

<sup>81</sup> Règlement 2017/1001.

l'annonce d'un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne, lorsque l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de son site a l'impression que c'est cet exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits contrefaisants en cause.

La Cour rappelle préalablement que l'usage d'un signe identique à une marque par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse un usage du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale et que le simple fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même usage dudit signe, même s'il agit dans son propre intérêt économique. C'est ainsi que la Cour a considéré, s'agissant de l'exploitant d'une place de marché en ligne tel qu'eBay, que l'usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur cette place de marché, est fait uniquement par les clients vendeurs de cet exploitant et non pas par celui-ci, dès lors que ce dernier n'utilise pas ce signe dans sa propre communication commerciale.

La Cour observe toutefois que, dans le cadre de cette jurisprudence antérieure, elle n'était pas interrogée par rapport à la circonstance que le site Internet de vente en ligne en question intègre, outre la place de marché en ligne, des offres à la vente de l'exploitant de ce site lui-même, tandis que les présentes affaires portent précisément sur cette circonstance.

Or, la Cour constate que ladite circonstance peut, le cas échéant, avoir pour conséquence que les utilisateurs de la place de marché en ligne ont l'impression que les annonces pour des produits en cause proviennent non pas de vendeurs tiers, mais de l'exploitant de cette place de marché et que c'est donc celui-ci qui utilise le signe en question dans le cadre de sa propre communication commerciale.

Il appartient, au final, aux juridictions de renvoi d'apprécier si tel est le cas. La Cour précise néanmoins que sont pertinents pour cette appréciation les faits que la société Amazon recourt à un mode de présentation uniforme des offres à la vente publiées sur son site Internet, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l'ensemble de ces annonces et qu'elle offre des services supplémentaires à ces vendeurs tiers dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, consistant notamment dans le stockage et l'expédition de leurs produits.

En effet, ces circonstances peuvent rendre difficile une distinction claire et donner à l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l'impression que c'est Amazon qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits Louboutin offerts à la vente par des vendeurs tiers.

Arrêt du 25 janvier 2024, Audi (Support d'emblème sur une calandre), C-334/22, [EU:C:2024:76](#)

*« Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous a) à c) – Droit conféré par la marque de l'Union européenne – Notion d'usage dans la vie des affaires d'un signe – Article 14, paragraphe 1, sous c) – Limitations des effets de la marque de l'Union européenne – Droit pour le titulaire d'une marque de l'Union européenne de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à la marque pour des pièces détachées automobiles – Élément d'une calandre conçu pour la fixation d'un emblème représentant la marque d'un constructeur de véhicules automobiles »*

Saisie à titre préjudiciel, la Cour fournit des précisions sur la notion d'« usage d'un signe dans la vie des affaires », lorsqu'un tiers importe et propose à la vente des pièces détachées pour véhicules automobiles sans le consentement du constructeur de véhicules automobiles titulaire d'une marque de l'Union européenne. Par ailleurs, la Cour précise la portée du droit exclusif de ce constructeur d'interdire à ce tiers l'usage d'un signe identique ou similaire à cette marque pour de telles pièces détachées.

GQ est une personne physique exerçant une activité de vente, au moyen d'un site Internet, de pièces détachées pour véhicules automobiles. Dans le cadre de cette activité, GQ a fait de la publicité pour des calandres, adaptées et conçues pour d'anciens modèles de véhicules automobiles Audi et les a proposées à la vente. Celles-ci comportaient un élément conçu pour la fixation d'un emblème de la marque du constructeur de véhicules automobiles Audi.

Audi, titulaire de la marque figurative de l'Union européenne représentant quatre cercles qui se chevauchent (ci-après la « marque AUDI »), a saisi le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), la juridiction de renvoi, d'une demande visant à interdire à GQ de faire de la publicité, d'importer, de proposer à la vente ou de mettre sur le marché des calandres non originales portant un signe identique ou similaire à la marque AUDI.

La juridiction de renvoi a décidé d'interroger la Cour sur l'interprétation du règlement 2017/1001, l'invitant à préciser la notion d'« usage d'un signe dans la vie des affaires » ainsi que la portée du droit d'un constructeur de véhicules automobiles titulaire d'une marque de l'Union européenne d'interdire à un tiers l'usage d'un signe identique ou similaire à cette marque pour des pièces détachées.

Premièrement, la Cour relève qu'une clause dite « de réparation », comme celle existant en droit des dessins ou modèles <sup>82</sup>, n'a pas été prévue par le législateur de l'Union dans

<sup>82</sup> Article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l'Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822). En vertu de cet article, « une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ».

le règlement 2017/1001 et rappelle que cette clause s'applique sans préjudice des dispositions de droit de l'Union relatives aux marques.

Dès lors, la clause dite « de réparation » ne saurait être appliquée par analogie afin de poursuivre l'objectif de préservation d'une concurrence non faussée entre constructeurs de véhicules automobiles et vendeurs de pièces détachées non originales, cet objectif ayant été pris en compte par le législateur de l'Union dans le cadre du règlement 2017/1001 <sup>83</sup>, et le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne ne saurait être limité sur le fondement de cette clause <sup>84</sup>.

Deuxièmement, la Cour observe que la juridiction de renvoi a considéré que la forme de l'élément des calandres conçu pour la fixation de l'emblème représentant la marque AUDI était identique ou similaire à cette marque. Cette forme constituait ainsi un signe au sens du règlement 2017/1001 <sup>85</sup>. En outre, l'apposition de ce signe sur ces calandres ou intégré dans celles-ci, aux fins de la commercialisation de ces dernières, représentait un usage relevant de ce règlement <sup>86</sup> et, dans la mesure où GQ importait et proposait à la vente des calandres comportant ledit signe, il pouvait être considéré comme accomplissant les types d'usage relevant de ce règlement. Le fait que cet élément soit placé sur la pièce détachée, à savoir la calandre, de manière à ce que le signe identique ou similaire à la marque du constructeur des véhicules soit visible pour le public pertinent lorsque celui-ci voit cette pièce était de nature à concrétiser l'existence d'un lien matériel entre cette même pièce, qu'un tiers importe, dont il faisait la publicité et qu'il proposait à la vente, et le titulaire de la marque AUDI.

Partant, la Cour considère que le tiers qui, sans le consentement du constructeur de véhicules automobiles titulaire d'une marque de l'Union européenne, importe et propose à la vente des pièces détachées, à savoir des calandres pour ces véhicules automobiles, contenant un élément qui est conçu pour la fixation de l'emblème représentant cette marque et dont la forme est identique ou similaire à ladite marque, fait usage d'un signe dans la vie des affaires d'une manière qui est susceptible de porter atteinte à une ou plusieurs fonctions de la même marque, ce qu'il appartient au juge national de vérifier.

Troisièmement, la Cour souligne que l'impossibilité, pour le titulaire d'une marque, d'interdire à un tiers l'usage de cette marque lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, et est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, constitue l'une des hypothèses dans lesquelles le droit exclusif conféré par la marque ne peut être opposé au tiers.

---

<sup>83</sup> Article 14 du règlement 2017/1001.

<sup>84</sup> Article 9 dudit règlement.

<sup>85</sup> Article 9, paragraphe 2, de ce règlement.

<sup>86</sup> Article 9, paragraphe 3, sous a) à c), du règlement 2017/1001.

En effet, l'objectif de la limitation, visée par cette hypothèse, est de permettre aux fournisseurs de produits ou de services complémentaires à des produits ou à des services offerts par le titulaire d'une marque d'utiliser cette marque afin d'informer, de manière compréhensible et complète, le public sur la destination du produit qu'ils commercialisent ou du service qu'ils offrent ou, en d'autres termes, sur le lien utilitaire existant entre leurs produits ou leurs services et ceux du titulaire de la marque.

Toutefois, lorsqu'un signe, identique ou similaire à une marque de l'Union européenne, constitue un élément d'une pièce détachée pour des véhicules automobiles, lequel est conçu pour la fixation de l'emblème du constructeur de ces véhicules sur celle-ci et n'est pas utilisé pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, mais pour reproduire d'une manière aussi fidèle que possible un produit de ce titulaire, un tel usage de ladite marque ne relève pas de l'hypothèse précitée.

La Cour considère, par conséquent, que le constructeur de véhicules automobiles titulaire d'une marque de l'Union européenne a le droit d'interdire à un tiers <sup>87</sup> l'usage d'un signe identique ou similaire à cette marque pour des pièces détachées pour ces véhicules automobiles, à savoir des calandres, lorsque ce signe consiste en la forme d'un élément de la calandre, conçu pour la fixation sur celle-ci de l'emblème représentant ladite marque, sans qu'il importe à cet égard qu'il existe ou non une possibilité technique de fixer cet emblème sur ladite calandre sans apposer ledit signe sur celle-ci.

## 2. Usage sérieux

Arrêt du 8 juillet 2004, *Sunrider/OHMI – Espadafor (VITAFRUIT)*, T-203/02, [EU:T:2004:225](#) <sup>88</sup>

*« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Marque antérieure verbale VITAFRUIT – Demande de marque communautaire verbale VITAFRUIT – Usage sérieux de la marque antérieure – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15 et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 »*

Le 1<sup>er</sup> avril 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'OHMI. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal VITAFRUIT pour différents produits <sup>89</sup>.

<sup>87</sup> Sur le fondement de l'article 14, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

<sup>88</sup> Le pourvoi introduit contre cet arrêt a été rejeté par l'arrêt du 11 mai 2006, *Sunrider/OHMI* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

<sup>89</sup> Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 32 au sens de l'arrangement de Nice et constituent notamment des « concentrés nutritionnels ou suppléments nutritionnels à base d'herbes, de tisanes, tous à des fins sanitaires » (classe 5), des « concentrés nutritionnels et suppléments nutritionnels non médicaux à base d'herbes, d'aliments à base d'herbes, également sous forme d'en-cas » (classe 29) et des « boissons de fruits et de légumes, jus de fruits » (classe 32).

L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé une opposition <sup>90</sup> à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande de marque. L'opposition était fondée sur l'existence d'une marque enregistrée en Espagne, avec date de priorité du 19 octobre 1960, et consistant en le signe verbal VITAFRUT <sup>91</sup>.

La requérante a demandé que l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours apporte la preuve <sup>92</sup> que la marque antérieure a fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire, d'un usage sérieux dans l'État membre dans lequel cette marque est protégée.

Par décision, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté la demande de marque <sup>93</sup> pour les produits dénommés « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et de légumes, jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons à base d'herbes et de vitamines »<sup>94</sup>.

Par décision, la chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. En substance, elle a confirmé les appréciations contenues dans la décision de la division d'opposition en soulignant toutefois que l'usage de la marque antérieure n'avait été démontré que pour les produits dénommés « concentrés de jus » (« juice concentrate »).

Le Tribunal rejette le recours introduit contre cette décision par la requérante, en considérant, en premier lieu, que, dans le cadre de recours formés devant une chambre de recours de l'OHMI, l'étendue de l'examen que la chambre de recours est tenue d'opérer à l'égard de la décision faisant l'objet du recours ne dépend pas de ce que la partie ayant formé le recours soulève un moyen spécifique à l'égard de cette décision, en critiquant l'interprétation ou l'application d'une règle de droit par l'unité de l'OHMI statuant en première instance, ou encore l'appréciation, par cette unité, d'un élément de preuve. Dès lors, même si la partie ayant introduit le recours devant la chambre de recours n'a pas soulevé un moyen spécifique, la chambre de recours est néanmoins tenue d'examiner, à la lumière de tous les éléments de droit et de fait pertinents disponibles, si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l'objet du recours peut ou non légalement être adoptée au moment où il est statué sur le recours.

S'agissant d'une procédure d'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure, fait également partie dudit examen la question de savoir si, au regard des faits et preuves présentés par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, celle-ci a apporté la preuve d'un usage sérieux, soit par le titulaire de la marque antérieure,

<sup>90</sup> En vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

<sup>91</sup> Ladite marque a été enregistrée pour des produits relevant des classes 30 et 32 au sens de l'arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « boissons gazeuses non alcooliques et non thérapeutiques, boissons froides non thérapeutiques de tous types, préparations gazeuses, granulés effervescents, jus de fruits et de légumes sans fermentation (à l'exception du moût), limonades, orangeades, boissons froides (à l'exception de l'orgeat), eaux gazeuses, eau de Seidlitz et glace artificielle ».

<sup>92</sup> Conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

<sup>93</sup> Au titre de l'article 43, paragraphe 5, première phrase, du règlement n° 40/94.

<sup>94</sup> Au titre de l'article 43, paragraphe 5, première phrase, du règlement n° 40/94.

soit par un tiers autorisé <sup>95</sup>. En revanche, relève de l'examen au fond la pertinence de l'allégation de l'OHMI selon laquelle le demandeur de marque n'a pas contesté, ni devant la division d'opposition ni devant la chambre de recours, l'existence d'un consentement du titulaire de la marque antérieure.

En deuxième lieu, le Tribunal relève que, dans l'interprétation de la notion d'« usage sérieux de la marque communautaire », au sens de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu'il n'existe pas de juste motif économique découlant d'une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.

En troisième lieu, le Tribunal indique qu'une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux <sup>96</sup>, lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. À cet égard, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part.

En quatrième lieu, le Tribunal estime que, pour examiner, dans un cas d'espèce, le caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut

---

<sup>95</sup> Au sens de l'article 43, paragraphes 2 et 3, et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

<sup>96</sup> Au sens de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l'absolu, mais doivent l'être en rapport avec d'autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.

En cinquième et dernier lieu, selon le Tribunal, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause <sup>97</sup>, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services et, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Sont similaires, en ce sens, les jus de fruits concentrés pour lesquels une marque antérieure est protégée, d'une part, et les boissons à base d'herbes et de vitamines visées par une demande de marque, d'autre part. En effet, ces produits ont la même destination, à savoir celle d'étancher la soif, et ils présentent, dans une large mesure, un caractère concurrent. Quant à leur nature et à leur utilisation, il s'agit dans les deux cas de boissons non alcoolisées consommées, normalement, fraîches, dont, certes, la composition est différente dans la plupart des cas. La composition différente de ces produits ne saurait toutefois modifier la constatation selon laquelle lesdits produits restent interchangeables du fait qu'ils sont destinés à satisfaire un besoin identique.

**Arrêt du 8 juin 2017, *W.F. Gözze Frottierweberei et Gözze*, C-689/15, [EU:C:2017:434](#)**

*« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 9 et 15 – Dépôt du signe fleur de coton par une association – Enregistrement en tant que marque individuelle – Concession de licences d'usage de cette marque aux fabricants de textiles en coton affiliés à cette association – Demande de nullité ou de déchéance – Notion d'usage sérieux – Fonction essentielle d'indication d'origine »*

Le Verein Bremer Baumwollbörse (ci-après le « VBB ») est une association exerçant diverses activités liées au coton. Elle est titulaire de la marque de l'Union européenne figurative représentant une fleur de coton, enregistrée le 22 mai 2008 pour des produits, notamment des textiles (ci-après la « marque fleur de coton »).

Pendant plusieurs décennies précédant cet enregistrement, ce même signe figuratif (ci-après le « signe fleur de coton ») a été utilisé par des fabricants de textiles issus de fibres de coton afin de certifier la composition et la qualité de leurs produits. Depuis ledit

---

<sup>97</sup> Au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

enregistrement, le VBB a conclu des contrats de licence relatifs à sa marque fleur de coton avec les entreprises qui s'affilient à cette association. Ces entreprises s'engageaient à n'utiliser cette marque que pour des produits issus de fibres de coton de bonne qualité. Le respect de cet engagement pouvait être contrôlé par le VBB.

Gözze, dont le gérant était M. Gözze, non affiliée au VBB et n'ayant pas conclu de contrat de licence avec cette association, fabriquait des textiles issus de fibres de coton et y apposait le signe fleur de coton depuis plusieurs décennies.

Le VBB a introduit une action en contrefaçon contre Gözze et M. Gözze devant le tribunal des marques de l'Union européenne compétent, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en raison de la mise en vente par Gözze de serviettes de toilette sur lesquelles étaient apposées des étiquettes volantes. Dans le cadre de cette procédure, Gözze a introduit une demande reconventionnelle visant la nullité de la marque fleur de coton à partir du 22 mai 2008, ou subsidiairement la déchéance de cette marque à partir du 23 mai 2013.

Par jugement du 19 novembre 2014, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a accueilli l'action du VBB et a rejeté la demande reconventionnelle de Gözze.

Gözze a interjeté appel dudit jugement devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), lequel a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour à titre préjudiciel.

Dans son arrêt, la Cour précise, en premier lieu, que l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que l'apposition d'une marque individuelle de l'Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n'est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d'« usage sérieux » au sens de cette disposition. L'apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d'une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l'apposition par un tiers d'un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l'esprit du public.

En deuxième lieu, la Cour relève que l'article 52, paragraphe 1, sous a), et l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d'une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.

En troisième et dernier lieu, la Cour souligne que le champ d'application des articles 66 à 74 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, relatifs aux marques collectives de l'Union européenne, est expressément confiné, selon les termes de l'article 66, paragraphe 1, de ce règlement, aux marques ainsi désignées lors du dépôt. Cette délimitation de l'applicabilité desdits articles doit être strictement respectée, d'autant que les règles instaurées par ceux-ci, telles que celles énoncées à l'article 67 dudit règlement au sujet du règlement d'usage de la marque, vont de pair avec ladite désignation expresse, dès la demande d'enregistrement, de la marque sollicitée en tant que marque collective. Une application par analogie de ces règles aux marques individuelles de l'Union européenne n'est, dès lors, pas envisageable.

Partant, la Cour conclut que le règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l'Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l'Union européenne.

Arrêt du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, [EU:T:2025:446](#)

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l'Union européenne figurative RTL – Absence d'usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Production de faits et de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Abus de droit »*

Dans son arrêt, le Tribunal réforme la décision de la chambre de recours de l'EUIPO. Il clarifie les questions portant sur le caractère abusif d'une demande en déchéance, sur l'exercice par la chambre de recours de l'EUIPO de son pouvoir d'appréciation s'agissant d'un refus de tenir compte des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle en dehors des mémoires prévus par le règlement délégué 2018/625 <sup>98</sup>, sur l'usage sérieux d'une marque pour les services de publicité, de promotion et de marketing par une entreprise faisant partie d'un groupe fournissant, notamment, des services de diffusion de publicité et sur l'incidence de la renommée d'une marque sur l'appréciation de l'usage sérieux de celle-ci pour d'autres produits et services.

Depuis 2016, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, la requérante, est titulaire de la marque de l'Union européenne figurative RTL pour plusieurs produits et services <sup>99</sup>. En 2021, Marcella Örtl, l'intervenante, a introduit une demande de déchéance <sup>100</sup> au motif que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un usage sérieux pour tous les produits et

<sup>98</sup> Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

<sup>99</sup> Il s'agissait des produits et services relevant des classes 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 et 45 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>100</sup> Sur le fondement de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

services pour lesquels elle avait été enregistrée pendant une période interrompue de cinq ans. La division d'annulation de l'EUIPO a fait partiellement droit à la demande pour certains produits et services.

Saisie par un recours introduit par la requérante, la chambre de recours de l'EUIPO a, d'une part, déclaré la demande en déchéance recevable et, d'autre part, annulé partiellement la décision de la division d'annulation pour autant que celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque contestée notamment pour une sous-catégorie de services « de publicité, de marketing et de promotion », à savoir les services de « diffusion de publicités par la télévision, la radio et les médias électroniques » <sup>101</sup>, et a rejeté le recours pour le surplus. Par son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a demandé l'annulation ou la réformation de cette décision.

En premier lieu, le Tribunal observe que les causes de déchéance ont pour objet la protection de l'intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique qu'il n'est pas exigé du demandeur qu'il démontre un intérêt à agir. Cette analyse est corroborée par le considérant 24 du règlement 2017/1001 et par la finalité de l'article 63, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, qui est d'offrir la possibilité de contester une marque de l'Union européenne n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux, pendant une durée déterminée, au plus large éventail de personnes, sans exiger qu'elles démontrent un intérêt à agir. Dans la mesure où une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d'absence d'usage ou d'usage insuffisant d'une marque, la question de la possible existence d'un abus de droit n'est pas pertinente aux fins de l'analyse de la recevabilité d'une telle demande. De même, ni la recevabilité ni le bien-fondé d'une demande en déchéance ne sont subordonnés à la bonne foi du demandeur, puisque la déchéance pour le non-usage d'une marque pendant la période de cinq ans est une conséquence légale imposée par le règlement 2017/1001 <sup>102</sup>.

Si la requérante invoque, à cet égard, l'affaire Sandra Pabst <sup>103</sup>, le Tribunal note que cette affaire se caractérisait par des circonstances exceptionnelles absentes dans la présente affaire. Contrairement à l'affaire Sandra Pabst, l'intervenante n'est pas une société artificiellement créée dans l'unique but d'introduire de multiples demandes en déchéance. En outre, la requérante n'a pas démontré que la demande en déchéance en l'espèce était vouée à l'échec et servait donc uniquement à faire peser une charge indue sur elle ou à lui mettre une pression quelconque. Au contraire, l'intention de l'intervenante d'utiliser une marque susceptible de créer une confusion avec la marque contestée démontre l'intérêt réel de cette dernière à ce que le registre des marques soit

<sup>101</sup> Les autres produits et services pour lesquels la décision de la division d'annulation a été annulée sont des « plaquettes de mémoire optiques », relevant de la classe 9 et des « services de réseautage social en ligne ; services en ligne de rencontres sociales », relevant de la classe 45.

<sup>102</sup> Voir article 58, paragraphe 1, sous a), et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

<sup>103</sup> Affaire ayant donné lieu à la décision de la grande chambre de recours du 1<sup>er</sup> février 2020 (affaire R 2445-2017-G, ci-après l'« affaire Sandra Pabst »).

mis à jour en ce qui concerne l'étendue du monopole de la requérante sur la marque contestée.

Partant, le Tribunal rejette l'allégation de la requérante concernant l'irrecevabilité de la demande en déchéance en raison du prétendu caractère abusif de celle-ci.

En deuxième lieu, le Tribunal rappelle la jurisprudence relative au pouvoir d'appréciation de l'EUIPO aux fins de la prise en compte des faits et des preuves invoqués ou produits tardivement <sup>104</sup> et souligne que cette prise en compte doit incarner le résultat d'un exercice objectif et motivé du pouvoir d'appréciation dont le contrôle appartient au Tribunal.

Il constate que, en l'occurrence, la requérante a produit tardivement des observations et des éléments de preuve, de sorte que la chambre de recours devait exercer sa marge d'appréciation afin de décider s'il y avait lieu ou non de les prendre en compte aux fins de la décision qu'elle était appelée à rendre. Or, un tel exercice objectif et motivé du pouvoir d'appréciation manque en l'espèce, dans la mesure où la chambre de recours a écarté ces éléments pour le seul motif qu'ils n'avaient pas été produits avec un des mémoires visés au règlement délégué 2018/625 <sup>105</sup>, sans avoir examiné si les conditions visées à l'article 27, paragraphe 4, de ce règlement, étaient remplies. En effet, l'examen de la recevabilité des observations et des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ne saurait être limité aux faits et preuves produits avec les mémoires visés au règlement délégué 2018/625, puisqu'une telle limitation ne ressort ni de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ni de l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en écartant de son examen les observations et les éléments de preuve tardivement produits par la requérante sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui était conféré.

En troisième lieu, le Tribunal examine si les éléments de preuve présentés par la requérante, relatifs aux activités des sociétés du groupe auquel elle appartient, permettent de démontrer l'usage de la marque contestée non seulement pour la sous-catégorie de services de diffusion de publicités, ainsi que l'a relevé la chambre de recours, mais également, au-delà de cette seule sous-catégorie, pour la catégorie de services « de publicité, de marketing et de promotion » dans son ensemble.

Tout d'abord, il relève que la requérante a démontré que les sociétés du groupe auquel elle appartient ont fourni aux annonceurs des services portant sur la création et la réalisation des publicités notamment télévisées. Ainsi, elle a soumis des éléments de preuve relatifs à des services impliquant une contribution créative de la part de ces sociétés dans la conception des publicités qui ne se limitaient pas à la simple diffusion d'un contenu publicitaire créé par un tiers.

---

<sup>104</sup> Prévu à l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et encadré par l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

<sup>105</sup> Articles 22, 24 et 26 du règlement délégué 2018/625.

Ensuite, il considère qu'il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante que cette dernière a proposé aux annonceurs ses services dans le développement des stratégies publicitaires dans les médias lui appartenant, en leur offrant la possibilité de participer dans des opérations promotionnelles créées par le groupe auquel elle appartient.

Enfin, il juge que, eu égard aux preuves produites, les sociétés du groupe auquel la requérante appartient ont fourni des services de conseil relatifs à la commercialisation de la publicité télévisée, lesquels relèvent des services de conseil et de soutien spécialisé à des entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits et services et à développer leurs stratégies publicitaires.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments de preuve produits par la requérante démontrent que le groupe auquel elle appartient a fourni aux tiers, sous couvert de la marque contestée et pendant la période pertinente, des services de publicité, de promotion et de marketing qui ne se limitaient pas à une diffusion de publicités, mais visaient à contribuer activement au développement d'une stratégie publicitaire desdits tiers. Partant, il réforme la décision attaquée en rejetant la demande de déchéance de la marque contestée pour les services de publicité, de promotion et de marketing relevant de la classe 35.

En dernier lieu, le Tribunal précise que le libellé et la finalité de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 soumettent le maintien des droits liés à la marque de l'Union européenne à la condition qu'elle soit effectivement utilisée. En effet, il ne serait pas justifié qu'une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence et restreigne la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services. De plus, les juridictions de l'Union ont déjà jugé que les dispositions relatives à la protection élargie conférée à une marque de l'Union européenne jouissant d'une renommée dans l'Union poursuivent un objectif différent de celles qui exigent la preuve de l'usage sérieux, de sorte qu'il faut interpréter ces deux types de dispositions de manière autonome. Dès lors, à supposer que la marque contestée en l'espèce jouisse d'une renommée dans le secteur des médias, cette circonstance ne permet pas, en soi, de démontrer l'existence d'un usage sérieux de celle-ci pour les produits et services en cause. Par ailleurs, ni le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne ni le considérant 7 du règlement délégué 2018/625, qui porte uniquement sur des règles procédurales, ne sauraient être utilement invoqués par la requérante aux fins de l'interprétation des dispositions matérielles du règlement 2017/1001.

Arrêt du 2 juillet 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23, [EU:T:2025:659](#) <sup>106</sup>

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l'Union européenne – Marque verbale TESTAROSSA – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage par des tiers – Nature de l'usage – Consentement implicite du titulaire de la marque – Preuve de l'usage sérieux – Voitures d'occasion – Pièces détachées et accessoires »*

Le Tribunal, statuant en formation élargie, annule la décision de la chambre de recours de l'EUIPO <sup>107</sup> et se prononce sur la notion d'usage sérieux dans le contexte de la revente par des tiers de produits d'occasion, portant la marque contestée, avec le consentement implicite du titulaire de la marque. Il clarifie ainsi la jurisprudence issue de l'arrêt Ferrari <sup>108</sup>.

Ferrari SpA, la requérante, est titulaire de l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque verbale TESTAROSSA notamment pour des véhicules <sup>109</sup>. Le 7 septembre 2015, M. Kurt Hesse, l'intervenant, a introduit une demande en nullité des effets de cet enregistrement international <sup>110</sup>. La division d'annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance et l'a rejetée pour les « automobiles ».

L'intervenant et la requérante ont tous deux introduit un recours en annulation partielle contre cette décision. La chambre de recours de l'EUIPO a accueilli le recours de l'intervenant et a rejeté celui de la requérante, qui a ainsi été déchue de ses droits sur la marque contestée pour l'ensemble des produits. La requérante a saisi le Tribunal d'un recours en annulation à l'encontre de cette décision.

En premier lieu, le Tribunal se prononce sur l'usage sérieux de la marque contestée pour les automobiles. Tout d'abord, il constate qu'aucune voiture neuve n'a été produite ou mise sur le marché sous la marque contestée au cours de la période pertinente et que les voitures d'occasion portant la marque contestée ont été commercialisées par des concessionnaires ou des distributeurs agréés. À cet égard, il rappelle que si la revente, en tant que telle, d'un produit d'occasion revêtu d'une marque ne constitue pas nécessairement un usage sérieux <sup>111</sup>, il n'en demeure pas moins que, si le titulaire de la marque contestée fait usage de celle-ci lors de la revente conformément à sa fonction essentielle, une telle utilisation peut être considérée comme un « usage sérieux » de cette marque. Une telle interprétation est confirmée par l'article 13, paragraphe 1, du

<sup>106</sup> Pourvoi en cours (affaire C-597/25 P).

<sup>107</sup> Décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 29 août 2023 (affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5), telle que rectifiée le 28 septembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »).

<sup>108</sup> Arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C-720/18 et C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

<sup>109</sup> Produits relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>110</sup> Sur le fondement de l'article 158, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

<sup>111</sup> Au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

règlement n° 207/2009, dont il découle qu'une marque est susceptible de faire l'objet d'un usage pour des produits déjà mis dans le commerce sous cette marque, de sorte que son titulaire ne peut pas interdire à des tiers un tel usage. En revanche, cela ne signifie pas que le titulaire ne peut pas lui-même faire usage de sa marque pour de tels produits. Cela s'applique également à l'usage de la marque par des tiers avec le consentement du titulaire, de sorte qu'il reste loisible au titulaire de la marque de démontrer que celle-ci a fait l'objet d'un usage sérieux pour des produits d'occasion vendus sous cette marque par des tiers avec son consentement.

Ensuite, le Tribunal, tout en relevant que la requérante n'a pas présenté d'éléments de preuve faisant état de son consentement explicite à l'usage de la marque contestée par des tiers pendant la période pertinente, indique qu'un tel consentement peut également résulter d'une manière implicite de circonstances et d'éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l'usage de la marque par un tiers. Cela étant, dans le cadre spécifique de l'usage d'une marque pour des produits d'occasion, un consentement implicite ne saurait se déduire du simple fait que le titulaire avait connaissance de l'usage de la marque par un tiers, mais nécessite que le titulaire soit impliqué dans cet usage. Par ailleurs, les circonstances et éléments pertinents susceptibles de traduire l'existence d'un consentement implicite doivent être examinés à la lumière des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné et des caractéristiques du marché.

Ainsi, d'une part, le Tribunal estime que la vente d'une voiture d'occasion de la marque contestée par un concessionnaire ou un distributeur agréé par le titulaire de cette marque, et non par un tiers quelconque n'entretenant aucun rapport avec ce dernier, constitue un indice que celle-ci est effectuée avec le consentement implicite de ce dernier. À cet égard, il rappelle que l'usage de la marque d'une société de production par une société de distribution agréée par le titulaire de cette marque peut être reconnu comme étant fait avec le consentement de ce dernier, dans la mesure où un tel agrément établit un lien entre ces deux sociétés qui présuppose que le titulaire de la marque a autorisé le concessionnaire ou distributeur agréé à utiliser sa marque. Cette appréciation est corroborée par les usages considérés comme justifiés dans le marché automobile, dans lequel un distributeur ou concessionnaire agréé par le constructeur est réputé autorisé à commercialiser l'ensemble des modèles de ce constructeur. Il en va de même sur le marché des véhicules d'occasion, sur lequel l'on distingue généralement les ventes de voitures d'occasion effectuées par un tiers indépendant de celles effectuées par un concessionnaire ou un distributeur agréé.

D'autre part, s'agissant du service de certification fourni par la requérante et ayant pour objet d'attester, contre rémunération, l'authenticité des voitures d'occasion portant la marque contestée, le Tribunal rappelle que l'utilisation effective, par son titulaire, d'une marque enregistrée pour certains produits, pour des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ces produits est susceptible de constituer un « usage sérieux » de cette

marque. En l'occurrence, le service de certification se rapporte directement aux ventes de voitures d'occasion de la marque contestée par des concessionnaires agréés et vise à satisfaire les besoins de la clientèle de ces voitures, de sorte qu'une telle utilisation est susceptible de constituer un « usage sérieux » de cette marque. L'utilisation concomitante de la marque Ferrari et de la marque contestée sur les factures de ce service est conforme aux habitudes du marché, étant donné que les voitures sont couramment commercialisées à la fois sous une marque désignant le constructeur et sous une seconde marque désignant le modèle.

Enfin, le Tribunal conclut que la requérante a démontré qu'elle avait consenti implicitement à l'usage de la marque contestée par des tiers pour des « automobiles ».

En deuxième lieu, le Tribunal examine l'usage sérieux de la marque contestée pour les pièces détachées et accessoires, lesquels sont principalement des pièces d'occasion. Il observe, d'une part, que cet usage a été fait pendant la période pertinente par des concessionnaires et des distributeurs agréés et, d'autre part, que la requérante propose un service de certification qui inclut une vérification de l'origine commerciale des pièces composant les voitures d'occasion de la marque contestée. Dès lors, la requérante a démontré avoir consenti implicitement à l'usage, par des tiers, de la marque contestée pour des pièces détachées et accessoires. En outre, le Tribunal constate que la chambre de recours n'a pas suffisamment pris en considération le fait que les ventes des pièces détachées et accessoires effectuées par des concessionnaires agréés portaient également sur des pièces d'origine désignés spécifiquement par la marque contestée. Pour ces motifs, il estime que les appréciations de la chambre de recours sont entachées d'erreurs.

En dernier lieu, le Tribunal relève que l'usage de la marque contestée pour les pièces détachées et accessoires peut également constituer un usage de celle-ci pour les « automobiles ». En effet, une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant est considérée comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n'a fait l'objet d'un tel usage que pour certains produits ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains de ces produits, à moins qu'il ne ressorte que le consommateur perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée. En l'espèce, la chambre de recours n'a toutefois pas examiné ces éléments et n'a pas constaté que ces pièces détachées et accessoires constituaient une sous-catégorie autonome par rapport aux automobiles, de sorte que la preuve de l'usage de ces premières serait dépourvue de pertinence pour les secondes. D'une part, la chambre de recours s'est contentée de relever l'existence d'une disproportion de valeur économique entre les pièces détachées et accessoires et les automobiles, sans tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le critère de finalité ou de destination est primordial aux fins de la définition d'une sous-catégorie de produits ou de services. D'autre part, elle a estimé que le public pertinent ne

considérerait pas que les fabricants de pièces détachées et accessoires auraient la capacité technique de construire des automobiles. Or, le Tribunal relève qu'une telle règle générale, selon laquelle le public considérerait nécessairement que les automobiles et les pièces détachées et accessoires proviennent de deux constructeurs différents n'est pas établie, étant précisé qu'un certain nombre de pièces détachées et accessoires sont produits par les constructeurs automobiles eux-mêmes. Partant, la décision attaquée est également entachée d'erreurs à cet égard.

**Arrêt du 2 juillet 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23, [EU:T:2025:660](#)**

*« Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l'Union européenne – Marque verbale TESTAROSSA – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage par des tiers – Nature de l'usage – Consentement implicite du titulaire de la marque – Preuve de l'usage sérieux – Modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets) »*

Le Tribunal, statuant en formation élargie, annule partiellement la décision de la chambre de recours de l'EUIPO <sup>112</sup> et se prononce sur la notion d'usage sérieux dans le contexte de l'utilisation d'une marque par des tiers avec le consentement implicite du titulaire de cette marque. Il clarifie notamment la jurisprudence issue de l'arrêt Opel <sup>113</sup> et précise les conditions dans lesquelles l'usage sérieux d'une marque peut être démontré lorsque les habitudes du secteur et du marché en cause permettent, dans certaines conditions, l'utilisation de la marque enregistrée par certains opérateurs afin de décrire les produits en cause.

Ferrari SpA, la requérante, est titulaire de l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque verbale TESTAROSSA pour, notamment, des modèles réduits de véhicules et des jouets <sup>114</sup>. Le 14 novembre 2014, M. Kurt Hesse, l'intervenant, a introduit une demande en nullité des effets de cet enregistrement international <sup>115</sup>. La division d'annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance et l'a rejetée pour les « modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets) ».

L'intervenant et la requérante ont tous deux introduit un recours en annulation partielle contre cette décision. La chambre de recours de l'EUIPO a accueilli le recours de l'intervenant et a rejeté celui de la requérante, qui a ainsi été déchue des droits sur la marque contestée pour l'ensemble des produits. La requérante a saisi le Tribunal d'un recours en annulation à l'encontre de cette décision.

<sup>112</sup> Décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 29 août 2023 (affaire R 887/2016-5).

<sup>113</sup> Arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

<sup>114</sup> Produits relevant de la classe 28 au sens de l'arrangement de Nice.

<sup>115</sup> Sur le fondement de l'article 158, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

À titre liminaire, le Tribunal souligne que l'apposition par un tiers d'un signe identique à une marque enregistrée pour des jouets sur des modèles réduits de véhicules ne peut être interdite que si elle porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de cette marque, ce qui doit être apprécié selon les caractéristiques du marché des modèles réduits de véhicules. Ce marché se caractérise par la coexistence, d'une part, de fabricants de jouets indépendants, qui utilisent des marques enregistrées pour des automobiles comme de simples indications qu'un modèle réduit est une reproduction fidèle d'un modèle de voiture réelle et, d'autre part, de modèles réduits de véhicules produits et commercialisés par les titulaires des marques enregistrées pour des automobiles ou par des entreprises qui leur sont économiquement liées, par le biais d'une licence. Le public pertinent est donc habitué à être exposé à des modèles réduits de véhicules, avec ou sans licence du constructeur automobile, et à les distinguer en fonction des informations figurant sur leurs emballages. Ainsi, le Tribunal indique qu'un tiers peut utiliser une telle marque sans le consentement de son titulaire, à condition que l'usage qu'il en fait sur un modèle réduit de véhicule se limite à indiquer au public pertinent que le modèle est une reproduction fidèle d'un véritable modèle d'automobile. En revanche, lorsque l'usage de la marque par un tiers fait, par exemple, référence à un accord de licence conclu avec le titulaire de cette marque, il sera perçu comme une indication que ces produits proviennent du constructeur automobile ou d'une entreprise économiquement liée à ce dernier. Dans une telle hypothèse, le titulaire de la marque est fondé à s'opposer à un tel usage s'il a été effectué sans son consentement.

S'agissant du cas d'espèce, en premier lieu, le Tribunal examine si l'usage de la marque par les tiers est conforme à la fonction essentielle de celle-ci. Il relève que les éléments de preuve produits par la requérante consistent notamment en plusieurs catalogues et photographies de modèles réduits, sur lesquels figurent la marque contestée, des marques de tiers, mais également la mention « produit officiel sous licence Ferrari ». À cet égard, il constate que ces indications permettent au public pertinent de comprendre que ces modèles réduits sont fabriqués par un tiers sous licence de la requérante, bien que la marque contestée soit apposée aux côtés de marques de tiers. Dès lors, un tel usage de la marque contestée est conforme à la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir aux consommateurs l'origine commerciale des produits. Le fait que les modèles réduits de véhicules portant la marque contestée soient commercialisés par des entreprises différentes et que leur qualité et leur prix soient différents ne permet pas de remettre en cause cette conclusion. De même, il importe peu que les mentions « produit officiel sous licence Ferrari » ne fassent pas référence à la marque contestée, car le lien entre l'utilisation de la marque Ferrari et la marque contestée sur les emballages et les catalogues est conforme aux habitudes du marché en cause. En effet, le Tribunal relève que, sur le marché des automobiles, les voitures sont commercialisées à la fois sous une première marque désignant leur constructeur et sous une seconde marque désignant leur modèle et que ces considérations sont également pertinentes pour le marché des modèles réduits de véhicules. Par ailleurs, l'absence des symboles « ® » ou « TM » à côté de la marque contestée n'altère pas la capacité de cette marque à

remplir sa fonction essentielle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la marque contestée a été utilisée, pendant la période pertinente, pour des modèles réduits de véhicules, conformément à sa fonction essentielle.

En second lieu, le Tribunal examine si l'usage de la marque contestée par des tiers a été fait avec le consentement du titulaire. Il observe que les extraits de contrats de licence présentés par la requérante ne contiennent pas la liste des marques faisant l'objet desdits contrats, de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir que la requérante a expressément consenti à l'usage de sa marque par ces tiers. Néanmoins, il souligne que le consentement du titulaire à l'usage de la marque par des tiers peut également résulter d'une manière implicite de circonstances et d'éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à cet usage, lesquels doivent être examinés à la lumière des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné.

Ainsi, premièrement, le Tribunal indique que, dans le cadre spécifique du marché en cause, le consentement implicite du titulaire de la marque contestée découle du fait que ce dernier avait connaissance de l'usage de sa marque par des tiers et ne s'y est pas opposé, et estime que tel est le cas en l'espèce. Deuxièmement, il précise que l'usage de la marque d'une société de production par une autre société commercialisant les produits en cause comme étant des produits « officiels » sous licence de la première société peut être reconnu comme étant fait avec le consentement du titulaire de cette marque, dans la mesure où un tel usage établit un lien entre ces deux sociétés qui présuppose que ce dernier a autorisé l'usage de ses marques par la société en question. Troisièmement, il considère que, en présentant des factures et des bons de commande émis par des tiers pour la vente de modèles réduits de véhicules revêtus de la marque contestée aux fins d'établir l'usage sérieux, la requérante prétend implicitement que cet usage a été fait avec son consentement. Par conséquent, le Tribunal considère que la requérante a consenti implicitement à l'usage de la marque contestée par des tiers pour les produits en cause.

Partant, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les modèles réduits de véhicules.

### 3. Marque collective

Arrêt du 12 décembre 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#)

*« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 15 et 66 – Usage sérieux d'une marque collective de l'Union européenne – Marque relative à un système de collecte et de valorisation de déchets d'emballage – Apposition sur le conditionnement des produits pour lesquels la marque est enregistrée »*

Par le présent arrêt, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal <sup>116</sup> pour avoir commis une erreur de droit dans l'application de la notion d'« usage sérieux » à une marque collective de l'Union européenne.

En l'espèce, la requérante, Der Grüne Punkt, avait obtenu l'enregistrement de la marque collective figurative représentant un cercle avec deux flèches, relative à un système de collecte et de valorisation de déchets d'emballage. À la suite d'une demande en déchéance, l'EUIPO avait partiellement accueilli cette demande, au motif que ladite marque n'avait pas fait l'objet d'un usage sérieux pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, à l'exception des produits consistant en des emballages.

Le recours en annulation à l'encontre de la décision de la chambre de recours de l'EUIPO, introduit par la requérante, a été rejeté par le Tribunal.

À l'appui de son pourvoi, la requérante a fait valoir que le Tribunal avait méconnu l'interprétation de la notion d'« usage sérieux », au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et avait omis de tenir dûment compte des caractéristiques des marques collectives, énoncées à l'article 66 de ce règlement.

Tout d'abord, la Cour rappelle que la fonction essentielle d'une marque collective est de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Ainsi, à la différence d'une marque individuelle, une marque collective n'a pas pour fonction d'indiquer au consommateur quelle est « l'identité d'origine » des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. À cet égard, la Cour a relevé que l'article 66 du règlement n° 207/2009 n'exige nullement que les fabricants, producteurs, prestataires ou commerçants s'affiliant à l'association titulaire d'une marque collective fassent partie d'un même groupe de sociétés qui fabrique ou fournit des produits ou des services sous un contrôle unique. Par ailleurs, la Cour a constaté que les marques collectives se situent, à l'instar des marques individuelles, dans la vie des affaires. Leur usage doit donc, afin de pouvoir être qualifié de « sérieux », au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, s'inscrire effectivement dans l'objectif des entreprises concernées de créer ou de conserver un débouché pour leurs produits et services.

Ensuite, la Cour conclut qu'il est fait usage d'une marque collective conformément à sa fonction essentielle dès l'instant où il permet au consommateur de comprendre que les produits ou les services visés proviennent d'entreprises qui sont affiliées à l'association, titulaire de la marque, et de distinguer ainsi ces produits ou services de ceux provenant d'entreprises qui n'y sont pas affiliées. En l'espèce, la Cour a considéré qu'il ressort des constatations faites par le Tribunal que la marque collective était utilisée conformément à sa fonction essentielle, eu égard au fait que le producteur ou le distributeur des produits litigieux faisait partie du système d'accord de licence de la requérante.

---

<sup>116</sup> Arrêt du 12 décembre 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO - Halston Properties (Représentation d'un cercle avec deux flèches) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

Enfin, la Cour relève que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque en cause devait être réalisée en évaluant, en particulier, les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, ainsi que l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. À cet égard, la Cour a constaté que le Tribunal avait omis d'appliquer lesdits critères au cas d'espèce. La Cour a notamment considéré qu'il incombait au Tribunal d'examiner si l'usage dûment démontré en l'espèce, à savoir l'apposition de la marque en cause sur le conditionnement des produits des entreprises affiliées au système de collecte de proximité et de traitement écologique des déchets d'emballage, était considéré, dans les secteurs économiques concernés, comme justifié pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits. Selon la Cour, il ne saurait être exclu que l'indication par le fabricant ou le distributeur, sur l'emballage des produits de consommation courante, de l'affiliation à un tel système de recyclage puisse influencer sur les décisions d'achat des consommateurs et, ainsi, contribuer au maintien ou à la création de parts de marché relatives à ces produits.

Considérant que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans l'application de la notion d'« usage sérieux », la Cour a annulé l'arrêt attaqué ainsi que la décision de la chambre de recours l'EUIPO.

#### 4. Marque de certification

Arrêt du 11 avril 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, [EU:C:2019:317](#)

*« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marques – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 9, paragraphe 1 – Directive 2008/95/CE – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Droits conférés par la marque – Marque individuelle constituée d'un label de test »*

ÖKO-Test Verlag est une entreprise qui évalue, par des tests de performance et de conformité, des produits pour ensuite informer le public des résultats de ces évaluations. Elle vend un magazine qui paraît en Allemagne et contient, outre des informations générales destinées aux consommateurs, lesdits résultats.

Depuis l'année 2012, ÖKO-Test Verlag est titulaire d'une marque de l'Union européenne, constituée d'un signe représentant un label destiné à présenter le résultat des tests auxquels ont été soumis des produits (ci-après le « label de test »). Elle est également titulaire d'une marque nationale constituée du même label de test. Ces marques (ci-après dénommées, ensemble, les « marques ÖKO-TEST ») sont notamment enregistrées pour des produits de l'imprimerie et pour des services consistant à conduire des tests et à fournir des informations ainsi que des conseils aux consommateurs.

ÖKO-Test Verlag sélectionne les produits qu'elle souhaite tester et évalue ceux-ci sur le fondement de paramètres scientifiques également retenus par elle, sans demander le consentement des fabricants. Elle publie ensuite les résultats de ces tests dans son magazine.

Dr. Liebe est une entreprise qui produit et commercialise des dentifrices, notamment de la gamme « Aminomed ». Parmi les dentifrices de cette gamme, le produit « Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme » a, au cours de l'année 2005, été testé par ÖKO-Test Verlag et a obtenu l'appréciation « sehr gut » (« très bien »). Dr. Liebe a conclu, au cours de la même année, un contrat de licence avec ÖKO-Test Verlag.

Au cours de l'année 2014, ÖKO-Test Verlag a eu connaissance de la commercialisation, par Dr. Liebe, de l'un de ses produits avec un conditionnement reprenant la marque ÖKO-TEST.

ÖKO-Test Verlag a introduit une action en contrefaçon contre Dr. Liebe devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en faisant valoir que Dr. Liebe n'était pas autorisée à utiliser, durant l'année 2014, les marques ÖKO-TEST sur le fondement du contrat de licence conclu en 2005, dès lors que, notamment, un nouveau test comportant de nouveaux paramètres d'évaluation pour des dentifrices avait été publié dans le courant de l'année 2008 et que, par ailleurs, le produit de Dr. Liebe ne correspondait plus au produit ayant fait l'objet du test effectué durant l'année 2005, sa dénomination, sa description et son emballage ayant été modifiés.

Ladite juridiction a condamné Dr. Liebe, en lui enjoignant de cesser l'usage du label de test pour des produits de la gamme « Aminomed », de retirer les produits concernés du commerce et de les détruire. Dr. Liebe aurait porté atteinte aux marques ÖKO-TEST, en ayant fait usage du label de test pour les services « informations et conseils aux consommateurs », qui relèvent des services pour lesquels ces marques sont enregistrées.

Dr. Liebe a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) (ci-après la « juridiction de renvoi »). ÖKO-Test Verlag a, quant à elle, formé un appel incident, en demandant d'étendre la décision du juge de première instance à l'usage, par Dr. Liebe, de certains signes verbaux et figuratifs qui n'ont pas été enregistrés en tant que marque, mais seraient identiques aux marques ÖKO-TEST.

La juridiction de renvoi a estimé que le juge de première instance avait considéré à bon droit que le contrat de licence en cause avait pris fin avant l'année 2014. Cette juridiction en a déduit que Dr. Liebe a fait usage, dans la vie des affaires et sans le consentement d'ÖKO-Test Verlag, d'un signe identique ou similaire aux marques ÖKO-TEST. Il serait, en revanche, incertain qu'ÖKO-Test Verlag puisse se prévaloir de son droit exclusif, visé à l'article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement n° 207/2009 et à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, contre Dr. Liebe. En effet, le signe identique ou similaire aux marques ÖKO-TEST aurait été apposé par Dr. Liebe sur des produits qui ne

seraient ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels les marques ÖKO-TEST sont enregistrées. Il pourrait, par ailleurs, être considéré que ce signe n'a pas été utilisé « en tant que marque ».

Ladite juridiction nourrissait, dès lors, des doutes sur l'approche suivie par le juge de première instance, qui a assimilé l'usage, par Dr. Liebe, du signe identique ou similaire aux marques ÖKO-TEST à un usage pour les services pour lesquels ces marques sont enregistrées. Elle s'interroge, par ailleurs, sur la portée de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95.

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles.

En premier lieu, la Cour rappelle que l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 et l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'habilitent pas le titulaire d'une marque individuelle constituée d'un label de test à s'opposer à l'apposition, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à cette marque sur des produits qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits ou aux services pour lesquels ladite marque est enregistrée.

À cet égard, elle relève, premièrement, que l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, visent l'hypothèse dite de « double identité », où l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. En revanche, l'expression « pour des produits ou des services » ne couvre, en principe, pas les produits ou les services du titulaire de la marque, lesquels relèvent, à l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, de l'expression « ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Toutefois, est exceptionnellement susceptible de relever desdites dispositions l'usage du signe par le tiers pour identifier les produits du titulaire de la marque lorsque ces produits constituent l'objet même de services fournis par ce tiers. En effet, dans un tel cas, ce signe est utilisé pour identifier la provenance des produits qui font l'objet de ces services et il existe un lien spécifique et indissociable entre les produits revêtus de la marque et lesdits services.

Deuxièmement, la Cour souligne qu'il résulte de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, qui octroient au titulaire de la marque une protection spécifique contre l'usage, par des tiers, de signes identiques ou similaires à la marque conduisant à un risque de confusion dans l'esprit du public, que ladite protection octroyée au titulaire de la marque est réservée aux cas où il existe une identité ou similitude non seulement entre le signe utilisé par le tiers et la marque, mais également entre les produits ou les services couverts par ce signe, d'une part, et ceux couverts par la marque, d'autre part. Ainsi, à l'instar de l'expression « pour des produits ou des services », figurant à l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et à l'article 5, paragraphe 1, sous a),

de la directive 2008/95, les termes « produits ou [...] services couverts par [...] le signe » figurant auxdits paragraphes 1, sous b), portent, en principe, sur les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers. En cas de défaut de similitude entre les produits ou les services du tiers et ceux pour lesquels la marque est enregistrée, la protection octroyée par ces dispositions n'a pas vocation à s'appliquer.

En second lieu, la Cour précise que l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu'ils habiliter le titulaire d'une marque individuelle renommée, constituée d'un label de test, à s'opposer à l'apposition, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à cette marque sur des produits qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à condition qu'il soit démontré que, par cette apposition, ce tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la même marque ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée et que ledit tiers n'a, dans ce cas, pas établi l'existence d'un « juste motif », au sens de ces dispositions, à l'appui d'une telle apposition. En effet, lesdites dispositions déterminent la portée de la protection qui est conférée aux titulaires de marques renommées. Elles habiliter ces titulaires à interdire à tout tiers de faire, dans la vie des affaires et sans le consentement dudit titulaire, un usage sans juste motif d'un signe identique ou similaire – que ce soit pour des produits ou des services similaires ou pour des produits ou des services non similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées – qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée desdites marques ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée. L'exercice de ce droit ne présuppose pas l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Or, il incombera à la juridiction de renvoi d'examiner si l'apposition, par Dr. Liebe, du signe identique ou similaire aux marques ÖKO-TEST sur ses produits a permis à Dr. Liebe de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques ou a porté préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée. Si elle devait constater qu'il en est ainsi, il lui incomberait, par ailleurs, d'examiner si Dr. Liebe a établi, en l'occurrence, un « juste motif », au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95, pour l'apposition de ce signe sur ces produits. En effet, dans ce dernier cas, il y aurait lieu de conclure qu'ÖKO-Test Verlag n'a pas le droit d'interdire cet usage sur le fondement de ces dispositions.





COUR DE JUSTICE  
DE L'UNION EUROPÉENNE

Direction de la recherche et documentation

Janvier 2026