

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 février 2004 *

Dans l'affaire C-363/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Koninklijke KPN Nederland NV

et

Benelux-Merkenbureau,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

* Langue de procédure: le néerlandais.

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen, et M^{me} F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Koninklijke KPN Nederland NV, par M^{es} K. Limperg et T. Cohen Jehoram, advocaten,

- pour le Benelux-Merkenbureau, par M^{es} J. H. Spoor et L. De Gryse, advocaten,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M^{me} K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Koninklijke KPN Nederland NV, du Benelux-Merkenbureau et de la Commission à l'audience du 15 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par arrêt du 3 juin 1999, parvenu à la Cour le 1^{er} octobre suivant, le Gerechtshof te 's-Gravenhage a posé, en vertu de l'article 234 CE, neuf questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

- 2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société Koninklijke KPN Nederland NV (ci-après «KPN») au Benelux-Merkenbureau (Bureau Benelux des marques, ci-après le «BBM»), en raison du refus de ce dernier de procéder à l'enregistrement en tant que marque pour divers produits et services du signe «Postkantoor» sollicité par KPN.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

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

- 4 Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celle-ci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et se limite à rapprocher les dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

- 5 Le septième considérant de la directive précise que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement des législations des États membres sur les marques suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions et que les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question.

- 6 Le douzième considérant de la directive indique que tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la

propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11847, p. 108), et qu'il est nécessaire que les dispositions de la directive soient en harmonie complète avec celles de ladite convention.

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

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

- 8 L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit, en ses paragraphes 1 et 3:

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

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

La loi uniforme Benelux sur les marques

- 9 La loi uniforme Benelux sur les marques a été modifiée, avec effet à compter du 1^{er} janvier 1996, par le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de ladite loi (*Nederlands Traktatenblad* 1993, n° 12, ci-après la «LBM»), en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique des trois États membres du Benelux.

- 10 L'article 1^{er} de la LBM prévoit:

«Sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels.»

- 11 L'article 6 bis, paragraphes 1 à 4, de la LBM dispose:

«1. Le Bureau Benelux des marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que:

- a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1^{er}, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la convention de Paris;

b) le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6 ter.»

12 L'article 6 ter de la LBM prévoit:

«Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6 bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.»

13 L'article 13, C, premier alinéa, de la LBM précise:

«Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 14 Le 2 avril 1997, KPN a déposé auprès du BBM une demande d'enregistrement du mot «Postkantoor» (qui peut se traduire par «bureau de poste») en tant que marque pour certains produits et services relevant des classes 16, 35 à 39, 41 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, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'«arrangement de Nice»), classes qui concernent, entre autres, le papier, la publicité, les assurances, l'émission de timbres-poste, la construction, la télécommunication, le transport, l'éducation ainsi que les informations et conseils techniques.
- 15 Par lettre du 16 juin 1997, le BBM a informé KPN du refus provisoire de l'enregistrement au motif que «[l]e signe Postkantoor est exclusivement descriptif pour les produits et les services cités aux classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 en rapport avec un bureau de poste» et qu'«[il] est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif tel que visé à l'article 6 bis, paragraphe 1, sous a), de la loi uniforme Benelux sur les marques».

- 16 Par lettre du 15 décembre 1997, KPN a formé une réclamation contre ce refus, lequel a été définitivement confirmé par une lettre du BBM du 28 janvier 1998.
- 17 Le 30 mars 1998, KPN a introduit un recours à l'encontre de ce refus devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage, qui a jugé que la réponse à certaines questions, qui concernent l'interprétation de la LBM, nécessitait la saisine de la Cour de justice Benelux et que la réponse à d'autres questions, qui concernent l'interprétation de la directive, exigeait la saisine de la Cour.
- 18 C'est dans ces conditions que le Gerechtshof te 's-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les neuf questions préjudicielles suivantes:

«1) Le Bureau Benelux des marques, auquel le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme sur les marques (Trb. 1993, 12) a confié l'examen des motifs absolus de refus des dépôts de marque, figurant à l'article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40), doit-il non seulement prendre en compte le signe tel qu'il est déposé, mais également tous les faits et circonstances pertinents qui lui sont connus, dont ceux que le déposant lui a communiqués (par exemple qu'avant le dépôt le déposant a déjà employé le signe comme marque à grande échelle pour les produits en question ou qu'il ressort d'une enquête que l'emploi du signe pour les produits et/ou services mentionnés dans le dépôt ne pourra pas induire le public en erreur)?

2) La réponse à la [première] question vaut-elle également pour l'appréciation que le Bureau Benelux des marques est appelé à porter lorsqu'il examine si les

objections qu'il a émises à l'encontre de l'enregistrement ont été dissipées par le déposant et pour sa décision de refuser la marque en tout ou en partie, toutes deux visées à l'article 6 bis, paragraphe 4, de la LBM?

- 3) La réponse à la [première] question vaut-elle également pour l'appréciation que les juridictions sont appelées à porter sur le recours visé à l'article 6 ter de la LBM?

- 4) Compte tenu des dispositions de l'article 6 quinquies, B, sous 2, de la convention de Paris, les marques refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles, si elles sont enregistrées, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive, incluent-elles les marques composées de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de production des produits ou de prestation du service ou d'autres caractéristiques des produits ou des services, même si cette composition n'est pas l'indication usuelle (unique ou la plus couramment) utilisée à cet effet? Le fait qu'il y ait peu ou au contraire beaucoup de concurrents susceptibles d'utiliser des indications de cet ordre a-t-il une incidence à cet égard? [comp. arrêt de la Cour de justice Benelux du 19 janvier 1981, NJ 1981, p. 294, Ferrero & Co S. p.A./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

L'article 13 C de la LBM, disposant que le droit à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues, a-t-il lui aussi une incidence?

- 5) a) Pour apprécier si un signe, consistant en un (nouveau) mot composé d'éléments qui, pris séparément, sont dépourvus de tout caractère distinctif

pour les produits ou les services visés dans le dépôt, répond à la définition que l'article 2 de la directive (et l'article 1^{er} de la LBM) donne d'une marque, faut-il considérer qu'un mot (nouveau) de cette nature a en principe un caractère distinctif?

- b) Dans la négative, faut-il alors admettre qu'un mot de cette nature est en principe dépourvu de caractère distinctif [abstraction faite du caractère distinctif acquis par l'usage ('inburgering')] et qu'il n'en ira autrement que lorsque, en raison de circonstances annexes, la combinaison dépasse l'addition des éléments?

Importe-t-il à cet égard que le signe soit le seul terme, ou à tout le moins un terme usuel, pour indiquer la qualité ou les (la combinaison des) qualités en question ou qu'il existe à cet effet des synonymes qui sont raisonnablement susceptibles d'être employés, ou que le mot indique une qualité du produit ou du service essentielle sur le plan commercial ou une qualité plus accessoire?

Importe-t-il de surcroît qu'aux termes de l'article 13 C de la LBM le droit à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues?

- 6) La seule circonstance qu'un signe descriptif soit simultanément déposé comme marque pour des produits et/ou des services pour lesquels le signe n'est pas descriptif suffit-elle pour pouvoir estimer que le signe a de ce fait un caractère distinctif pour ces produits et/ou services [par exemple le signe Postkantoor (bureau de poste) pour des meubles]?

Dans la négative, pour savoir si un tel signe descriptif possède un caractère distinctif pour des produits et/ou des services de cette nature, faut-il prendre en compte la possibilité que, compte tenu de sa ou de ses significations descriptives, le (une partie du) public ne percevra pas ce signe comme un signe distinctif pour (tous) ces produits ou services (ou pour une partie d'entre eux)?

- 7) Depuis que les États du Benelux ont choisi de soumettre les dépôts de marque à un examen par le Bureau Benelux des marques avant qu'il ne procède à l'enregistrement, la politique que le Bureau Benelux des marques suit dans les examens faits au titre de l'article 6 bis de la LBM est (devra être), d'après le commentaire commun des gouvernements, 'une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles': cela a-t-il une incidence sur la réponse aux questions précitées? Dans l'affirmative, selon quelles normes faut-il apprécier si un dépôt est 'manifestement inadmissible'?

On suppose que, dans une action en nullité (qui peut être intentée après l'enregistrement d'un signe), on ne requiert pas en plus de la nullité invoquée du signe déposé en tant que marque que le signe soit 'manifestement inadmissible'.

- 8) Est-il compatible avec l'économie de la directive et de la convention de Paris d'enregistrer un signe pour certains produits ou services en limitant l'enregistrement aux produits et aux services qui ne possèdent pas une ou plusieurs qualités (par exemple le dépôt du signe Postkantoor pour les services: campagnes par envois directs et émission de timbres-poste 'pour autant qu'elles ne sont pas liées à un bureau de poste')?
- 9) Le fait qu'un signe ressemblant soit enregistré dans un autre État membre comme marque pour des produits ou des services similaires a-t-il une incidence sur la réponse aux questions?»

Sur les première à troisième questions

- 19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit prendre en considération, outre la marque telle qu'elle est déposée, tous les faits et circonstances pertinents dont elle a connaissance. Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à quel stade de la procédure suivie devant elle l'autorité compétente doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et, en cas de recours devant une juridiction, si celle-ci doit également les prendre en considération.

Observations soumises à la Cour

- 20 KPN considère que, lorsque le BBM examine la possibilité d'enregistrer une marque, il ne doit pas fonder son appréciation exclusivement sur la marque, mais peut prendre en compte certains faits de notoriété publique ainsi que les données produites par le déposant. Le BBM ne saurait toutefois aller au-delà des faits et circonstances pertinents qu'il connaît au moment du dépôt de la demande.
- 21 KPN soutient que le BBM devrait appliquer les mêmes critères tant au stade de l'examen provisoire qu'à celui de l'examen définitif d'une demande d'enregistrement, mais devrait néanmoins pouvoir prendre en compte, lors de l'examen définitif, des faits pertinents portés à sa connaissance après l'examen provisoire.

- 22 Enfin, KPN indique que la juridiction saisie d'un recours contre une décision du BBM est tenue d'examiner les mêmes faits que ceux retenus par ce dernier.
- 23 Le BBM fait valoir qu'il est tenu de prendre en considération tous les faits et circonstances qu'il connaît et qui concernent la question de savoir si la marque, telle que déposée, peut remplir sa fonction de marque distinctive pour les produits et services pour lesquels son enregistrement est demandé. Dès lors, il ne pourrait se contenter des informations qui lui sont rapportées par le déposant ou de celles qui sont de notoriété publique, étant observé que, au cas où il voudrait se fonder sur des éléments non connus du déposant, il devrait inviter ce dernier à faire valoir son point de vue, conformément au principe du respect des droits de la défense.
- 24 Par ailleurs, le BBM soutient que cette obligation de prendre en compte tous les faits et circonstances pertinents s'applique à tous les stades de la procédure suivie devant lui.
- 25 Le BBM indique enfin, en substance, que la juridiction saisie d'un recours contre l'une de ses décisions doit évaluer les mérites du dépôt sur la base de tous les faits et circonstances qui étaient connus du BBM au moment du refus définitif, sans pouvoir prendre en compte de nouveaux éléments soulevés pour la première fois devant elle.
- 26 La Commission soutient qu'une appréciation dans l'abstrait de la marque déposée et de la question de savoir si elle relève d'un des motifs de refus énoncés à l'article 3 de la directive n'est pas concevable.

- 27 En effet, d'une part, pour chaque marque — notamment les marques verbales —, la réponse à cette question dépendrait de la signification de la marque, laquelle dépendrait à son tour de l'usage qui est fait de cette marque dans les échanges économiques et sociaux, notamment à l'égard du public destinataire de la marque concernée. D'autre part, la protection ne serait jamais demandée en termes absolus, mais au regard de certains produits ou services à spécifier dans la demande d'enregistrement. L'aptitude de la marque à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises devrait toujours être appréciée au regard des produits ou des services pour lesquels son enregistrement est demandé.
- 28 Elle indique enfin que, si les États membres gardent toute liberté pour fixer les dispositions de procédure en matière de marques, en revanche, le maintien des normes matérielles prescrites par la directive ne saurait être subordonné à la phase de la procédure concernée, de sorte que l'obligation d'apprécier la demande d'enregistrement en tenant compte des circonstances concrètes s'imposerait tant devant l'autorité compétente que devant la juridiction.

Réponse de la Cour

- 29 S'agissant de la question de savoir si une autorité compétente doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque, il convient de constater, en premier lieu, que le douzième considérant de la directive précise que «tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle» et qu'«il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris».

- 30 Or, l'article 6 quinquies, C, paragraphe 1, de la convention de Paris dispose que, «[p]our apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque».
- 31 En second lieu, lorsque l'autorité compétente examine une demande d'enregistrement d'une marque et, à cet effet, doit déterminer, notamment, si la marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, est ou non descriptive des caractéristiques des produits ou services concernés, ou est ou non devenue générique, elle ne saurait procéder à un examen in abstracto.
- 32 En effet, lors de cet examen, il appartient à l'autorité compétente de prendre en considération les caractéristiques propres de la marque dont l'enregistrement est demandé, parmi lesquelles la nature de celle-ci (verbale, figurative, etc.) et, s'il s'agit d'une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive.
- 33 En outre, dès lors que l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou services.
- 34 Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, doit être apprécié, d'une part, par rapport auxdits produits ou services et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêts du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, point 41, et du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, points 46 et 75).

- 35 Dans le cadre de son appréciation, l'autorité compétente prend en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris, le cas échéant, les résultats d'une étude présentée par le demandeur visant à établir, par exemple, que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif ou n'est pas trompeuse.
- 36 Quant à la question de savoir, d'une part, à quel stade de la procédure d'examen suivie devant l'autorité compétente doit intervenir la prise en considération de tous les faits et circonstances pertinents et, d'autre part, dans l'hypothèse où la législation nationale prévoit la possibilité de former un recours devant une juridiction contre la décision de ladite autorité, si cette juridiction doit également prendre en considération les faits et circonstances pertinents, il convient de souligner que l'autorité compétente doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents avant d'adopter une décision définitive sur une demande d'enregistrement d'une marque. S'agissant d'une juridiction saisie d'un recours contre une décision prise sur une demande d'enregistrement d'une marque, elle doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable.
- 37 Il y a donc lieu de répondre aux première à troisième questions que l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit prendre en considération, outre la marque telle qu'elle est déposée, tous les faits et circonstances pertinents.

Une telle autorité doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents avant d'adopter une décision définitive sur une demande d'enregistrement d'une marque. S'agissant d'une juridiction saisie d'un recours contre une décision prise sur une demande d'enregistrement d'une marque, elle doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable.

Sur la neuvième question

- 38 Par sa neuvième question, qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si le fait qu'une marque a été enregistrée dans un État membre pour certains produits ou services a une incidence sur l'examen, par l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques dans un autre État membre, d'une demande d'enregistrement d'une marque similaire pour des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la première marque a été enregistrée.

Observations soumises à la Cour

- 39 KPN estime que l'enregistrement d'une marque pour certains produits ou certains services dans un État membre n'a pas pour conséquence que, en toutes circonstances, la même marque ou une marque lui ressemblant devra également être enregistrée pour les mêmes produits ou services dans d'autres États membres. En effet, une marque donnée n'aurait pas nécessairement en soi le même caractère distinctif dans chacun des États membres. Selon KPN, il conviendra d'apprécier, dans chaque État membre, dans quelle mesure la marque en question a un caractère distinctif aux yeux du public à prendre en considération dans cet État membre.
- 40 Le BBM fait valoir qu'il ne saurait prendre en compte, aux fins de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque, outre cette marque, celles enregistrées dans les autres États membres. De plus, une marque, bien que dépourvue de caractère distinctif d'origine, pourrait avoir été enregistrée dans un autre État membre parce qu'elle y aurait acquis un caractère distinctif par l'usage et que le déposant l'aurait fait admettre. Enfin, selon le BBM, une marque n'acquiert pas de

caractère distinctif parce qu'une autre marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée à tort. Des erreurs d'appréciation seraient inévitables mais ne devraient pas être obligatoirement reproduites au titre d'une compréhension erronée de principes généraux du droit tels que la protection de la confiance légitime ou la sécurité juridique.

- 41 La Commission indique qu'un enregistrement définitif effectué dans un État membre après un contrôle des motifs de refus peut constituer une indication pour les autorités compétentes d'autres États membres, lorsqu'elles effectuent un contrôle en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive. Toutefois, en ce qui concerne les marques verbales, un tel enregistrement ne serait pertinent que si le mot concerné fait partie d'une des langues de la législation sur les marques en question. En tout état de cause, un tel enregistrement ne constituerait qu'une indication et ne pourrait se substituer à l'appréciation que doivent porter les autorités compétentes d'autres États membres sur la base des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en tenant compte de la protection des milieux intéressés dans lesdits États membres.

Réponse de la Cour

- 42 Ainsi qu'il a été indiqué au point 32 du présent arrêt, il appartient à l'autorité compétente de prendre en considération les caractéristiques propres de la marque dont l'enregistrement est demandé afin de déterminer si elle relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive. De surcroît, ainsi qu'il est rappelé au point 33 du présent arrêt, l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement.

- 43 Dès lors, le fait qu'une marque a été enregistrée dans un premier État membre pour certains produits ou services ne peut avoir aucune incidence sur la question de savoir si une marque similaire, dont l'enregistrement est demandé dans un second État membre pour des produits ou services similaires, relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive.
- 44 Il convient donc de répondre à la neuvième question que le fait qu'une marque a été enregistrée dans un État membre pour certains produits ou services n'a aucune incidence sur l'examen, par l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques d'un autre État membre, d'une demande d'enregistrement d'une marque similaire pour des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la première marque a été enregistrée.

Sur la quatrième question

- 45 Par la première partie de sa quatrième question, qu'il convient d'examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi demande si l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'oppose à l'enregistrement d'une marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, lorsqu'il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques. Elle demande également si le nombre faible ou élevé de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée influe sur la réponse à cette question. Par la seconde partie de la quatrième question, la juridiction de renvoi demande quelles sont les conséquences sur l'application de cette disposition d'une législation nationale qui prévoit que le droit exclusif conféré par l'enregistrement, par une autorité compétente dans une zone où coexistent plusieurs langues officiellement reconnues, d'une marque rédigée dans l'une de ces langues s'étend de plein droit aux traductions dans les autres de ces langues.

Observations soumises à la Cour

- 46 Selon KPN, il n'est pas inhabituel qu'une marque valablement enregistrée ait un certain caractère évocateur ou descriptif. Une telle marque ne saurait toutefois être refusée à l'enregistrement, même si elle évoque spontanément, pour un certain public, des caractéristiques des produits pour lesquels elle est enregistrée. Des signes qui, au moment du dépôt, ne sont pas une indication usuelle d'une certaine qualité des produits, mais n'ont qu'un caractère évocateur, ne seraient pas des signes visés à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.
- 47 KPN ajoute qu'il importe de savoir si les concurrents ont des solutions de rechange, car plus nombreuses seraient les solutions de rechange, plus réduit serait le risque de voir un concurrent limité dans ses possibilités d'employer un signe évocateur comme signe distinctif.
- 48 Le BBM considère que le motif de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive trouve à s'appliquer dès lors qu'une marque est exclusivement composée de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé, et qu'il est indifférent qu'il existe d'autres possibilités que l'utilisation de ces signes ou indications pour désigner les mêmes caractéristiques. Cette analyse serait confirmée par l'arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779).
- 49 Le BBM fait valoir par ailleurs que la question de savoir si peu ou beaucoup de concurrents veulent employer les signes ou indications en cause n'est pas un critère décisif pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.

- 50 Enfin, selon le BBM, en droit Benelux des marques, le territoire Benelux est un et indivisible, de sorte que si un signe n'est descriptif que dans un seul des États membres du Benelux ou dans une seule des langues du Benelux ou y est dépourvu de caractère distinctif pour une autre raison, son enregistrement en tant que marque doit être refusé pour l'ensemble du territoire Benelux.
- 51 Se fondant sur l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, la Commission fait valoir que l'interdiction des marques descriptives énoncée à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive a pour finalité que des signes descriptifs des caractéristiques des produits puissent être librement utilisés par tous. À cet égard, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait un risque actuel ou concret de monopolisation pour interdire de telles marques. En outre, le fait que les signes ou les indications pouvant être utilisés pour décrire des caractéristiques des produits ont ou non des synonymes n'aurait pas d'incidence.
- 52 Enfin, selon la Commission, la question de savoir si peu ou beaucoup de concurrents sont susceptibles d'être affectés par la monopolisation résultant de l'enregistrement d'une marque composée exclusivement de tels signes ou indications serait également sans importance.

Réponse de la Cour

- 53 En ce qui concerne la première partie de la question, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sont refusées à l'enregistrement les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé.

- 54 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé (arrêts précités *Windsurfing Chiemsee*, point 25; *Linde e.a.*, point 73, et *Libertel*, point 52), l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
- 55 En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l'objet d'un enregistrement, sauf par le biais de l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.
- 56 Dans ces conditions, l'autorité compétente doit, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, apprécier si une marque dont il est demandé l'enregistrement constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir (voir, en ce sens, arrêt *Windsurfing Chiemsee*, précité, point 31). Si, à l'issue de cet examen, l'autorité compétente parvient à la conclusion que tel est le cas, elle doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l'enregistrement de la marque.
- 57 Il est indifférent qu'existent d'autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement. En effet, si l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive prévoit que, pour relever du motif de refus d'enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d'indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n'exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques.

- 58 De même, il n'est pas déterminant que le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée soit ou non important. En effet, tout opérateur proposant actuellement, ainsi que tout opérateur susceptible de proposer dans l'avenir, des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé doit pouvoir utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire des caractéristiques de ses produits ou services.
- 59 En ce qui concerne la seconde partie de la quatrième question, lorsque, comme dans l'affaire au principal, la législation nationale applicable prévoit que le droit exclusif conféré par l'enregistrement, par une autorité compétente dans une zone où coexistent plusieurs langues officiellement reconnues, d'une marque verbale rédigée dans l'une de ces langues s'étend de plein droit aux traductions dans les autres de ces langues, une telle disposition équivaut en réalité à enregistrer plusieurs marques différentes.
- 60 Dès lors, ladite autorité doit vérifier pour chacune de ces traductions qu'elle n'est pas composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.
- 61 Il convient donc de répondre à la quatrième question que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'oppose à l'enregistrement d'une marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et ce même s'il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée.

Lorsque la législation nationale applicable prévoit que le droit exclusif conféré par l'enregistrement, par une autorité compétente dans une zone où coexistent plusieurs langues officiellement reconnues, d'une marque verbale rédigée dans l'une de ces langues s'étend de plein droit aux traductions dans les autres de ces langues, ladite autorité doit vérifier pour chacune de ces traductions qu'elle n'est pas composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques de ces produits ou services.

Sur la sixième question

- 62 Par la première partie de sa sixième question, qu'il convient d'examiner en quatrième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits ou services mais ne l'est pas des caractéristiques d'autres produits ou services, au sens du point c) de cette disposition, doit être considérée comme ayant nécessairement un caractère distinctif au regard de ces autres produits ou services, au sens du point b) de ladite disposition. En cas de réponse négative, la juridiction de renvoi demande, par la seconde partie de sa question, si, pour déterminer si une telle marque est ou non dépourvue de caractère distinctif au regard de certains produits ou services pour lesquels elle n'est pas descriptive, il faut prendre en compte la possibilité que le public ne percevra pas cette marque comme distinctive pour ces produits ou services en raison du fait qu'elle est descriptive des caractéristiques d'autres produits ou services.

Observations soumises à la Cour

- 63 KPN soutient, d'une part, que, si, par «signe descriptif», la juridiction de renvoi vise un mot du langage courant, dans ce cas, lorsqu'un tel mot est déposé en tant

que marque pour des produits ou des services pour lesquels il n'est pas descriptif, les conditions visées aux articles 1^{er} et 3 de la directive sont remplies en ce qui concerne son caractère distinctif. D'autre part, selon elle, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié au regard des produits ou services pour lesquels elle est déposée et non pas au regard de produits ou de services qui pourraient avoir un lien avec les produits ou les services pour lesquels la marque est déposée.

- 64 Selon le BBM, une marque telle que Postkantoor peut notamment servir à indiquer la destination des produits ou services, par exemple des meubles destinés à être utilisés dans un bureau de poste. Dans ces conditions, le fait que la marque puisse être perçue par le public pertinent comme étant une indication relative à une caractéristique des produits ou services concernés, notamment la destination, rendrait la marque inapte à être une marque au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.
- 65 Cependant, même si le public ne percevait pas la marque Postkantoor pour des produits ou services déterminés comme une indication au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, elle resterait inapte à servir de marque en raison de cette disposition. En effet, selon le BBM, ce n'est pas tant la manière dont la marque est actuellement perçue par le public concerné qui intéresse ladite disposition, mais le point de savoir si elle peut servir dans le commerce à désigner des caractéristiques ou circonstances qui y sont évoquées. En outre, il conviendrait de prendre en considération la perception raisonnablement prévisible qu'auront de la marque les catégories concernées du public dans l'avenir.
- 66 La Commission fait valoir, d'une part, que le caractère distinctif d'une marque dépend à la fois des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle considère, d'autre part, que les motifs de refus d'enregistrement visés respectivement aux points b) et c) de l'article 3, paragraphe 1, de la directive doivent être appréciés

séparément, malgré les chevauchements qui peuvent apparaître en pratique. Dans ces conditions, il ne suffirait pas qu'une marque ne soit pas exclusivement descriptive pour ces produits ou services pour conclure qu'elle possède un caractère distinctif pour ces produits ou services.

Réponse de la Cour

- 67 En ce qui concerne la première partie de la question, d'une part, il ressort de l'article 3, paragraphe 1, de la directive que chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé (voir, notamment, arrêt *Linde e.a.*, précité, point 67). Tel est le cas, en particulier, des motifs de refus d'enregistrement énoncés respectivement aux points b), c) et d) de ladite disposition, même s'il existe un chevauchement évident de leurs champs d'application respectifs (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec. p. I-6959, points 35 et 36).
- 68 En outre, selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d'interpréter les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3 de la directive à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'eux (voir, notamment, arrêts du 18 juin 2002, *Philips*, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 77; *Linde e.a.*, précité, point 71, et *Libertel*, précité, point 51).
- 69 Il s'ensuit que le fait qu'une marque ne relève pas de l'un de ces motifs ne permet pas de conclure qu'elle ne peut pas relever d'un autre (voir, en ce sens, arrêt *Linde e.a.*, précité, point 68).

- 70 L'autorité compétente ne saurait donc conclure, en particulier, qu'une marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif à l'égard de certains produits ou services au seul motif qu'elle ne les décrit pas.
- 71 D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services mentionnés dans la demande d'enregistrement.
- 72 De plus, aux termes de l'article 13 de la directive, «[s]i un motif de refus d'enregistrement [...] n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée [...], le refus de l'enregistrement [...] ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés».
- 73 Il s'ensuit que, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, l'autorité compétente doit vérifier que la marque ne relève d'aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive à l'égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés.
- 74 Dès lors, l'autorité compétente ne saurait conclure qu'une marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif pour certains produits ou services au seul motif qu'elle est descriptive des caractéristiques d'autres produits ou services, quand bien même son enregistrement est demandé pour l'ensemble de ces produits ou services.

- 75 En ce qui concerne la seconde partie de la question, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, ainsi qu'il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
- 76 Il s'ensuit que si, à l'issue de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque, l'autorité compétente constate, au vu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que le consommateur moyen de certains produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif, perçoit une marque comme étant dépourvue de caractère distinctif à l'égard de ces produits ou services, elle doit refuser d'enregistrer cette marque pour ces produits ou services en application de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive.
- 77 En revanche, il est indifférent que le consommateur moyen d'autres produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif, perçoive la même marque comme descriptive des caractéristiques de ces autres produits ou services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.
- 78 En effet, il ne résulte ni de l'article 3 de la directive ni d'aucune autre des dispositions de celle-ci que le caractère descriptif d'une marque au regard de certains produits ou services serait un motif de refus d'enregistrement de cette marque pour d'autres produits et services. Or, ainsi qu'il est précisé au septième considérant de la directive, les motifs de refus concernant la marque elle-même sont énumérés de façon exhaustive.
- 79 Il convient donc de répondre à la sixième question que l'article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits ou services mais ne l'est pas des

caractéristiques d'autres produits ou services, au sens du point c) de cette disposition, ne peut pas être considérée comme ayant nécessairement un caractère distinctif au regard de ces autres produits ou services, au sens du point b) de ladite disposition.

Il est indifférent qu'une marque soit descriptive des caractéristiques de certains produits ou services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, aux fins de l'appréciation du caractère distinctif de la même marque au regard d'autres produits ou services, au sens du même paragraphe, sous b).

Sur la cinquième question

80 À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, que l'article 2 de la directive a pour objet de définir les types de signes susceptibles de constituer une marque (arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-11737, point 43), indépendamment des produits ou services pour lesquels la protection pourrait être demandée (voir, en ce sens, arrêts Sieckmann, précité, points 43 à 55; Libertel, précité, points 22 à 42, et du 27 novembre 2003, Shield Mark, C-283/01, Rec. p. I-14313, points 34 à 41). Il prévoit notamment que peuvent constituer des marques «les mots» et «les lettres», à condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

81 À la lumière de cette disposition, il n'y a aucune raison de considérer qu'un mot tel que «Postkantoor» n'est pas, au regard de certains produits ou services, apte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux

qui ont une autre provenance (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28; Merz & Krell, précité, point 22, et Libertel, précité, point 62). Partant, l'interprétation de l'article 2 de la directive apparaît sans utilité pour la solution du litige.

- 82 Il résulte toutefois du libellé de la cinquième question que la juridiction de renvoi cherche en réalité à savoir si une marque dont l'enregistrement est demandé au regard de certains produits ou services relève ou non d'un motif de refus d'enregistrement. Aussi convient-il de comprendre la question en ce sens que la juridiction de renvoi demande l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive.
- 83 En second lieu, ainsi qu'il ressort du point 15 du présent arrêt, dans l'affaire au principal, le BBM s'est fondé sur le caractère «exclusivement descriptif [du signe Postkantoor] pour les produits et les services [en cause] en rapport avec un bureau de poste» pour en déduire que la marque Postkantoor ne possédait pas de caractère distinctif.
- 84 Ainsi, l'éventuel défaut de caractère distinctif de la marque Postkantoor, envisagé par la juridiction de renvoi, procède du constat qu'elle serait descriptive de caractéristiques des produits et services concernés comme étant composée exclusivement d'éléments eux-mêmes descriptifs desdites caractéristiques.
- 85 À cet égard, et ainsi qu'il a été souligné au point 67 du présent arrêt, si chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés aux points b), c) et d) de ladite disposition.

- 86 En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, sous b), de la directive. Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.
- 87 Dès lors, afin d'apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de comprendre que, par sa cinquième question, qu'il convient d'examiner en cinquième lieu, cette juridiction demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu'une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé peut être considérée comme n'étant pas elle-même descriptive des caractéristiques desdits produits ou services et, le cas échéant, à quelles conditions. Dans cette perspective, elle demande si le fait que le mot ait ou non des synonymes ou que les caractéristiques des produits ou services qu'il est susceptible de décrire soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires revêt une importance.

Observations soumises à la Cour

- 88 KPN prétend que, lorsque les éléments composant une marque sont dépourvus de tout caractère distinctif au regard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, la marque en sera le plus souvent également dépourvue. En revanche, si les éléments composant la marque ne sont pas dépourvus de tout caractère distinctif, mais sont seulement évocateurs des produits ou services concernés, en sorte qu'ils pourraient en théorie être employés dans le commerce pour évoquer certaines de leurs qualités, la marque pourrait néanmoins avoir un caractère distinctif au regard desdits produits ou services.

- 89 Selon le BBM, chaque marque, composée ou non, doit répondre aux critères imposés par les articles 2 et 3, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive. Une nouvelle combinaison de mots dont chacun est dépourvu de caractère distinctif ne serait pas, de ce seul fait, distinctive.
- 90 Le BBM soutient que la question sera le plus souvent de savoir si une combinaison de mots dont chacun est simplement descriptif des caractéristiques des produits concernés parvient néanmoins à acquérir un caractère distinctif suffisant, en sorte que la marque constituée de cette combinaison de mots ne sera elle-même pas descriptive au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. À cet égard, si la combinaison n'est que la simple addition de deux éléments non distinctifs, car descriptifs, cette combinaison, bien que nouvelle au sens strict, ne sera le plus souvent pas considérée comme étant distinctive.
- 91 Enfin, le fait qu'il existe des synonymes d'une marque par hypothèse descriptive ne serait pas un critère décisif de la validité d'une telle marque.
- 92 Selon la Commission, une marque composée d'éléments dont chacun est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits ou services visés dans le dépôt est elle-même également dépourvue, en règle générale, sauf consécration par l'usage, de tout caractère distinctif, à moins que des circonstances annexes, telle une modification graphique ou sémantique de la combinaison desdits éléments, ne confèrent à la marque une caractéristique additionnelle susceptible de la rendre apte, dans son ensemble, à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Une telle appréciation devrait cependant toujours être fondée sur les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce.

Réponse de la Cour

- 93 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, 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.
- 94 Ainsi qu'il a été souligné au point 68 du présent arrêt, il y a lieu d'interpréter les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3 de la directive à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'eux.
- 95 Il résulte des points 54 et 55 du présent arrêt que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
- 96 Pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments, telle celle en cause au principal, soit considérée comme descriptive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même.
- 97 Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 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 [voir, en ce sens, à propos des dispositions identiques de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 32].

- 98 En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. En effet, le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services.
- 99 Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. S'agissant d'une marque verbale, qui est destinée à être entendue autant qu'à être lue, une telle condition devra être satisfaite en ce qui concerne l'impression à la fois auditive et visuelle produite par la marque.
- 100 Ainsi, une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit

que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.

- ¹⁰¹ Par ailleurs, pour le motif exposé au point 57 du présent arrêt, il est indifférent, aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus d'enregistrement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement.
- ¹⁰² Il est également indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n'importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial.
- ¹⁰³ Enfin, il a déjà été répondu, aux points 59 et 60 du présent arrêt, à la question de l'incidence d'une disposition nationale telle que l'article 13, C, premier alinéa, de la LBM sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.
- ¹⁰⁴ Il convient donc de répondre à la cinquième question que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu'une marque constituée

d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.

Aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus d'enregistrement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement ou que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.

Sur la huitième question

- 105 Par sa huitième question, qu'il convient d'examiner en sixième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive ou la convention de Paris s'opposent à ce qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques enregistre une marque pour certains produits ou certains services à condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique déterminée.

- 106 La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que la question vise à savoir si la marque Postkantoor pourrait être enregistrée, par exemple, pour les services de campagnes par envois directs et d'émission de timbres-poste «pour autant qu'ils ne sont pas liés à un bureau de poste».

Observations soumises à la Cour

- 107 KPN soutient que cette question n'est pas réglée par la directive, en sorte qu'elle ne relèverait pas de la compétence de la Cour. À titre subsidiaire, elle fait valoir que de telles limitations sont admissibles et qu'il est possible d'admettre ou même d'exiger des exclusions dans le dépôt.
- 108 Le BBM fait valoir que, selon la directive, si les questions de procédure relèvent des États membres, l'acquisition et la conservation du droit sur la marque sont en principe subordonnées, dans tous ces États, aux mêmes conditions. Parmi ces conditions figurerait l'obligation que la rédaction de l'enregistrement réponde à des normes admises sur le plan international, notamment à la classification prévue dans l'arrangement de Nice.
- 109 Or, les dispositions de l'arrangement de Nice n'autoriseraient pas à enregistrer l'absence d'une caractéristique déterminée non objectivement définissable comme sous-catégorie d'une liste de produits ou de services.
- 110 La Commission fait valoir, en premier lieu, que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec la convention de Paris. En second lieu, se fondant sur le règlement n° 40/94, elle soutient que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne s'oppose pas à ce que les

marques qui sont descriptives de certains produits ou services soient refusées pour une partie des produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement, pratique qui serait également suivie par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Réponse de la Cour

- 111 Il convient de rappeler que l'arrangement de Nice répartit les produits et les services en classes afin de faciliter l'enregistrement des marques. Chaque classe regroupe divers produits ou divers services.
- 112 Si une entreprise peut demander l'enregistrement d'une marque au regard de la totalité des produits ou de la totalité des services que recouvre une telle classe, aucune disposition de la directive ne lui interdit de ne demander cet enregistrement qu'au regard de certains seulement de ces produits ou de ces services.
- 113 De même, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé au regard d'une classe entière de l'arrangement de Nice, l'autorité compétente peut, en application de l'article 13 de la directive, n'enregistrer la marque que pour certains des produits ou des services appartenant à cette classe si, par exemple, la marque est dépourvue de caractère distinctif à l'égard des autres produits ou des autres services mentionnés dans la demande.
- 114 En revanche, il ne saurait être admis que, lorsque l'enregistrement est demandé pour des produits ou des services donnés, l'autorité compétente puisse n'enregistrer la marque que pour autant que lesdits produits ou lesdits services ne présentent pas une caractéristique déterminée.

- 115 Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l'étendue de la protection de la marque. Les tiers — en particulier les concurrents — ne seraient pas, en règle générale, informés que, pour des produits ou des services donnés, la protection conférée par la marque ne s'étend pas à ceux de ces produits ou services qui présentent une caractéristique déterminée, et ils pourraient ainsi être amenés à renoncer à utiliser les signes ou les indications composant la marque et descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits.
- 116 Dès lors que la directive s'oppose à une telle pratique, il n'est pas nécessaire d'examiner la demande d'interprétation de la convention de Paris.
- 117 Dans ces conditions, il convient de répondre à la huitième question que la directive s'oppose à ce qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques enregistre une marque pour certains produits ou certains services à condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique déterminée.

Sur la septième question

- 118 Par sa septième question, qu'il convient d'examiner en dernier lieu, la juridiction de renvoi demande si l'article 3 de la directive s'oppose à la pratique d'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques qui vise uniquement à refuser l'enregistrement de marques manifestement inadmissibles.

Observations soumises à la Cour

- 119 Selon KPN, en prévoyant, à son article 3, paragraphe 1, que les marques peuvent être soit refusées à l'enregistrement, soit déclarées nulles après leur enregistrement, la directive permet explicitement aux États membres d'enregistrer des marques susceptibles d'être ensuite déclarées nulles. Il s'ensuivrait que les États membres sont libres de prévoir que, au stade de l'enregistrement, seules sont refusées les marques «manifestement inadmissibles». Il leur serait également loisible de déterminer les marques qui doivent être considérées comme «manifestement inadmissibles» et celles qui ne doivent pas l'être. La mise en œuvre de ce critère pourrait consister à procéder à l'enregistrement d'une marque, même s'il existe un doute raisonnable que celle-ci ait un caractère distinctif suffisant. En revanche, dans le cadre d'une action en nullité d'une marque enregistrée, les critères énoncés aux article 1^{er} à 3 de la directive devraient être appliqués strictement.
- 120 Le BBM et la Commission considèrent, en revanche, que, depuis l'entrée en vigueur de la directive, les États du Benelux ne peuvent plus se fier aux commentaires communs de leurs gouvernements sur la LBM ni à la jurisprudence antérieure de la Cour de justice Benelux, laquelle serait rendue caduque du fait de la directive, mais doivent se fonder sur le texte, l'objet et la portée de l'article 3 de la directive. Or, cette disposition ne ferait aucune distinction entre les dépôts «inadmissibles» et les dépôts «manifestement inadmissibles».

Réponse de la Cour

- 121 Il ressort du point I.6, dernier alinéa, de l'exposé des motifs du protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM que «la politique de contrôle du BBM [...] devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte

de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles» et que «l'examen restera dans les limites tracées par la jurisprudence établie dans le Benelux, spécialement celle de la Cour de justice Benelux».

- 122 À cet égard, il convient de rappeler que, si le troisième considérant de la directive prévoit que le rapprochement total des législations des États membres en matière de marques n'apparaît pas nécessaire actuellement, son septième considérant précise que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée sont en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions et que, à cette fin, les motifs de refus d'enregistrement concernant la marque elle-même sont énumérés de façon exhaustive dans la directive.
- 123 En outre, le système de la directive repose sur un contrôle précédant l'enregistrement, quand bien même celle-ci organise également un contrôle a posteriori. L'examen des motifs de refus énoncés notamment à l'article 3 de la directive, qui est effectué lors de la demande d'enregistrement, doit être approfondi et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (voir, en ce sens, arrêt *Libertel*, précité, point 59).
- 124 Dès lors, l'autorité compétente d'un État membre doit refuser de procéder à l'enregistrement de toute marque qui relève de l'un des motifs de refus d'enregistrement établis par la directive, notamment par son article 3.
- 125 Or, l'article 3 de la directive n'opère aucune distinction entre les marques qui ne peuvent être enregistrées et celles qui ne peuvent «manifestement» pas être enregistrées. Par conséquent, une autorité compétente ne saurait procéder à l'enregistrement de marques qui relèvent de l'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à cet article sous prétexte que celles-ci ne seraient pas «manifestement inadmissibles».

- 126 Il convient donc de répondre à la septième question que l'article 3 de la directive s'oppose à la pratique d'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques qui vise uniquement à refuser l'enregistrement de marques «manifestement inadmissibles».

Sur les dépens

- 127 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te 's-Gravenhage, par arrêt du 3 juin 1999, dit pour droit:

- 1) L'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit

être interprété en ce sens qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit prendre en considération, outre la marque telle qu'elle est déposée, tous les faits et circonstances pertinents.

Une telle autorité doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents avant d'adopter une décision définitive sur une demande d'enregistrement d'une marque. S'agissant d'une juridiction saisie d'un recours contre une décision prise sur une demande d'enregistrement d'une marque, elle doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable.

- 2) Le fait qu'une marque a été enregistrée dans un État membre pour certains produits ou services n'a aucune incidence sur l'examen, par l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques d'un autre État membre, d'une demande d'enregistrement d'une marque similaire pour des produits ou services similaire à ceux pour lesquels la première marque a été enregistrée.

- 3) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 s'oppose à l'enregistrement d'une marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et ce même s'il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée.

Lorsque la législation nationale applicable prévoit que le droit exclusif conféré par l'enregistrement, par une autorité compétente dans une zone où coexistent

plusieurs langues officiellement reconnues, d'une marque verbale rédigée dans l'une de ces langues s'étend de plein droit aux traductions dans les autres de ces langues, ladite autorité doit vérifier pour chacune de ces traductions qu'elle n'est pas composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques de ces produits ou services.

- 4) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits ou services mais ne l'est pas des caractéristiques d'autres produits ou services, au sens du point c) de cette disposition, ne peut pas être considérée comme ayant nécessairement un caractère distinctif au regard de ces autres produits ou services, au sens du point b) de ladite disposition.

Il est indifférent qu'une marque soit descriptive des caractéristiques de certains produits ou services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, aux fins de l'appréciation du caractère distinctif de la même marque au regard d'autres produits ou services, au sens du même paragraphe, sous b).

- 5) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le

mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.

Aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus d'enregistrement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement ou que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.

- 6) La directive 89/104 s'oppose à ce qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques enregistre une marque pour certains produits ou certains services à condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique déterminée.

- 7) L'article 3 de la directive 89/104 s'oppose à la pratique d'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques qui vise uniquement à refuser l'enregistrement de marques «manifestement inadmissibles».

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Schintgen

Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris