

# Affaire T-508/08

**Bang & Olufsen A/S**

**contre**

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur  
(marques, dessins et modèles) (OHMI)**

« 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] »

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 6 octobre 2011 . . . . . II - 6979

## Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l'Union — Exécution d'un arrêt annulant une décision d'une chambre de recours — Nouvel examen du recours — Examen d'office des faits*  
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, 38, § 3, 63, § 6, et 74, § 1 ; règlement de la Commission n° 216/96, art. 1<sup>er</sup> quinquies, § 1)

2. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage*  
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, b) à e), et 3]
3. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit*  
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, e), iii)]

1. Il n'appartient pas au Tribunal d'adresser à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des injonctions et il incombe à ce dernier de tirer, le cas échéant, les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal.

Dans ce cadre, l'article 1<sup>er</sup> quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 216/96, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), tel que modifié, prévoit, en ce qui concerne le renvoi d'une affaire à la suite d'un arrêt des juridictions de l'Union, que, si, en application de l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, les mesures que comporte

l'exécution d'un arrêt des juridictions de l'Union annulant en tout ou en partie la décision d'une chambre de recours ou de la grande chambre de l'Office incluent un nouvel examen par les chambres de recours de l'affaire qui a fait l'objet de cette décision, le présidium décide si l'affaire est renvoyée à la chambre qui a pris cette décision, à une autre chambre ou à la grande chambre de l'Office.

À cet égard, à supposer qu'un signe, objet d'une demande de marque communautaire, soit considéré par le Tribunal, contrairement à ce qu'avait décidé l'Office, comme ne tombant pas sous le coup d'un des motifs absolus de refus d'enregistrement, visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l'annulation par le Tribunal de la décision

de l'Office refusant l'enregistrement de ladite marque amènerait nécessairement l'Office, auquel il incomberait de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l'arrêt du Tribunal, à rouvrir la procédure d'examen de la demande de marque en question et à la rejeter lorsqu'il considère que le signe concerné tombe sous le coup d'un autre motif absolu de refus visé par cette même disposition.

En effet, en vertu de l'article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, lors de l'examen de motifs absolus de refus, l'Office est tenu d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à appliquer un motif absolu de refus. Si l'Office constate l'existence de faits justifiant l'application d'un motif absolu de refus, il est tenu d'en informer le demandeur et de permettre à ce dernier de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations, en vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

(cf. points 31-34)

disposition, pour les signes visés par les motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et à l'article 7, paragraphe 1, sous c) et d), dudit règlement.

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 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 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.

(cf. points 43-44)

2. Un signe tombant sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire 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
3. Est constitué 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 sur

la marque communautaire, une marque tridimensionnelle qui consiste en la forme d'un haut-parleur composé d'une colonne verticale en forme de « crayon », à laquelle un long panneau rectangulaire est attaché sur un seul côté, la pointe du « crayon » touchant une base plane, dont l'enregistrement est demandé pour « Appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception analogique, numérique ou optique, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de signaux sonores, haut-parleurs » et pour « Meubles hi-fi », relevant, respectivement, des classes 9 et 20 au sens de l'arrangement de Nice.

Le design, pour ce produit, est un élément qui sera très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prend également en considération

d'autres caractéristiques du produit. En effet, la forme témoigne d'un design tout particulier qui est un élément essentiel de la stratégie de marque du titulaire et qui augmente l'attractivité du produit, c'est-à-dire sa valeur.

Le fait de considérer la forme comme donnant une valeur substantielle au produit n'exclut pas que d'autres caractéristiques du produit, telles que les qualités techniques, puissent conférer également une valeur importante au produit en cause.

(cf. points 73-74, 76-77)