



Recueil de la jurisprudence

Affaires jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P

**Société des produits Nestlé SA e.a.
contre
Mondelez UK Holdings & Services Ltd**

« 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 »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juillet 2018

- Pourvoi – Moyens – Conclusions tendant à obtenir une substitution de motifs – Irrecevabilité*
(Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1)
- Procédure juridictionnelle – Autorité de la chose jugée – Portée*
- Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Étendue territoriale de l’usage*
(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 15, § 1, al. 1)
- Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Marque dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union – Acquisition par l’usage également dans toute l’Union*
(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 7, § 3)
- Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Force probante des éléments de preuve*
(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 7, § 3)

1. Voir le texte de la décision.

(voir points 40-42)

2. L’autorité de la chose jugée s’étend seulement aux motifs d’un arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables. Par conséquent, en cas d’annulation par le Tribunal d’une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les motifs sur la base desquels cette juridiction a rejeté certains arguments évoqués par les parties ne sauraient être considérés comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

(voir points 52, 53)

3. La Cour a jugé que les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l'usage sérieux d'une marque, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, disposition qui a été reprise sans modification à l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, sont analogues à celles concernant l'acquisition du caractère distinctif d'un signe par l'usage en vue de son enregistrement, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement.

Toutefois, il importe de relever que, contrairement à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2012, *Leno Merken*, C-149/11, dans lequel la Cour a précisé que, pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté » au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres, l'arrêt du 18 avril 2013, *Colloseum Holding*, C-12/12, porte non pas sur l'étendue géographique pertinente pour apprécier l'existence d'un usage sérieux au sens de cette disposition, 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 du 18 avril 2013, *Colloseum Holding*, C-12/12, 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.

Il convient également de relever 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.

Ainsi, la Cour a jugé que, s'il était 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.

(voir points 70-74)

4. S'agissant de l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà indiqué qu'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 sur la marque de l'Union européenne, 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, au sens du paragraphe 1, sous b), du même article. La Cour a également précisé que la partie de l'Union visée au paragraphe 2 dudit article peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre.

Il s'ensuit que, 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.

Certes, au point 62 de l'arrêt du 24 mai 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI*, C-98/11 P, la Cour a relevé 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 rapportée pour chaque État membre pris individuellement.

Toutefois, il ne découle pas de cette considération que, 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 en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, 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.

(voir points 75-78)

5. Aucune disposition du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne n'impose d'établir par des preuves distinctes l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, 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'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (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'Office 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.

(voir points 80-86)