



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mars 2019\*

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 2 et article 3, paragraphe 1, sous b) – Refus d’enregistrement ou nullité – Appréciation in concreto du caractère distinctif – Qualification d’une marque – Incidence – Marque de couleur ou marque figurative – Représentation graphique d’une marque présentée sous forme figurative – Conditions pour l’enregistrement – Représentation graphique insuffisamment claire et précise »

Dans l’affaire C-578/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 28 septembre 2017, parvenue à la Cour le 3 octobre 2017, dans la procédure engagée par

**Oy Hartwall Ab**

en présence de :

**Patentti- ja rekisterihallitus,**

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M<sup>me</sup> K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M<sup>me</sup> C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

- pour Oy Hartwall Ab, par M. J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
- pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et I. Koskinen ainsi que par M<sup>me</sup> J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2018,

rend le présent

\* Langue de procédure : le finnois.

## Arrêt

- 1 La demande préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure engagée par Oy Hartwall Ab au sujet du rejet, par le Patentti- ja rekisterihallitus (Office de la propriété intellectuelle, Finlande), d'une demande d'enregistrement d'une marque présentée par Hartwall.

### Le cadre juridique

#### *La directive 2008/95*

- 3 Le considérant 6 de la directive 2008/95 énonce :

« Les États membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux. Les États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques. »
- 4 L'article 2 de cette directive, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », prévoit :

« 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. »
- 5 Sous le titre « Motifs de refus ou de nullité », l'article 3 de ladite directive dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

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

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

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. »

### ***Le droit finlandais***

- 6 La tavaramerkkilaki (7/1964) [loi relative aux marques (7/1964)], dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à son article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, que « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique qui permettent de distinguer les produits mis en circulation dans le commerce d'autres produits. Peuvent constituer une marque notamment un mot, y compris un nom de personne, un dessin, une lettre, un chiffre, la forme du produit ou de son conditionnement ».
- 7 Aux termes de l'article 13 de cette loi, « la marque à enregistrer doit permettre de distinguer les produits de son titulaire de ceux d'un tiers. [...] Lors de l'examen du caractère distinctif d'un signe, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, en particulier la durée et l'importance de l'utilisation de la marque ».

### **Le litige au principal et les questions préjudicielles**

- 8 Par demande en date du 20 septembre 2012, Hartwall a sollicité auprès de l'Office de la propriété intellectuelle l'enregistrement, en tant que marque de couleur, du signe représenté ci-dessous et décrit comme suit : « Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) » (ci-après la « marque en cause »).



- 9 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description « Eaux minérales ».
- 10 À la suite d'une décision préparatoire de l'Office de la propriété intellectuelle, Hartwall a précisé qu'elle sollicitait l'enregistrement de la marque en cause en tant que « marque de couleur », et non en tant que marque figurative.
- 11 Par une décision en date du 5 juin 2013, l'Office de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de marque, pour défaut de caractère distinctif.
- 12 À cet égard, l'Office de la propriété intellectuelle a souligné qu'il ne saurait être conféré de droit exclusif pour l'enregistrement de couleurs données s'il n'est pas établi que les couleurs dont la protection est sollicitée au titre du droit des marques ont acquis un caractère distinctif en raison d'un usage durable et important.
- 13 La décision de l'Office de la propriété intellectuelle indiquait que l'étude de marché produite par Hartwall révélait que la réputation de la marque en cause était établie non pas à l'égard des couleurs en tant que telles, mais à l'égard du signe figuratif dont les contours sont définis et déterminés. Dès lors, contrairement à l'exigence issue d'une pratique constante de cet office, il n'aurait pas été établi que la combinaison de couleurs dont la protection est demandée était utilisée pour identifier les

produits proposés par Hartwall depuis suffisamment longtemps et suffisamment largement pour avoir acquis en Finlande, à la date de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif en raison de cet usage.

- 14 Hartwall a saisi le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande) d'un recours contre cette décision de l'Office de la propriété intellectuelle, lequel a été rejeté.
- 15 Au soutien de cette décision, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a relevé que la représentation graphique dont la protection était sollicitée au titre du droit des marques ne comportait pas d'agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante et que, dès lors, ce signe ne répondait pas aux exigences de représentation graphique d'un signe telles que prévues par la loi relative aux marques (7/1964).
- 16 Hartwall a saisi la juridiction de renvoi, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), d'un recours contre la décision du markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques).
- 17 La juridiction de renvoi indique que, à sa connaissance, la Cour n'a pas encore tranché la question de savoir si un signe, représenté sous la forme d'un dessin en couleur, pouvait ou non être enregistré en tant que « marque de couleur ». Elle ajoute que la Cour ne s'est pas non plus encore prononcée sur l'incidence qu'exerce la qualification d'une marque en tant que marque de couleur quant à l'appréciation du caractère distinctif de cette marque.
- 18 La juridiction de renvoi souligne l'importance que revêt la réponse à cette question dans l'affaire dont elle est saisie, dans la mesure où l'Office de la propriété intellectuelle considère que, en matière de marque de couleur, le caractère distinctif du signe doit se prouver par un usage durable et important de ce signe.
- 19 Elle s'interroge en conséquence sur les conséquences induites par la qualification donnée à un signe par celui qui en sollicite la protection au titre du droit des marques.
- 20 Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
  - « 1) Aux fins de l'interprétation de l'article 2 de la directive [2008/95] et de la condition relative au caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, la question de savoir si l'enregistrement de la marque est demandé en tant que marque figurative ou en tant que marque de couleur est-elle pertinente ?
  - 2) Si la qualification d'une marque en tant que marque de couleur ou de marque figurative est pertinente aux fins de l'appréciation de son caractère distinctif, la marque doit-elle être enregistrée, nonobstant sa présentation sous forme de dessin, en tant que marque de couleur, conformément à la demande de marque, ou peut-elle être enregistrée uniquement en tant que marque figurative ?
  - 3) S'il est possible d'enregistrer, en tant que marque de couleur, une marque représentée sous forme de dessin dans la demande de marque, l'enregistrement, en tant que marque de couleur, d'une marque, qui, dans la demande de marque, fait l'objet d'une représentation graphique revêtant la précision requise en vertu de la jurisprudence de la Cour à l'égard de l'enregistrement d'une marque de couleur (et qu'il ne s'agit donc pas de l'enregistrement, en tant que marque, d'une couleur en elle-même, abstraite, sans forme ni contour) suppose-t-elle, en outre, la présentation d'une preuve d'usage solide telle que celle exigée par l'Office de la propriété intellectuelle, ou une quelconque preuve ? »

## Sur les questions préjudicielles

- 21 À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2008/95 n'établit pas de catégorie de marques et ni l'article 2 ni l'article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, de cette directive ne font de distinction entre les catégories de marques (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 46).
- 22 Selon le considérant 6 de la directive 2008/95, il appartient aux États membres de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité des marques et ils conservent dans ce domaine toute liberté pour adopter les règles régissant ces procédures.
- 23 Une telle liberté ne saurait toutefois avoir pour effet de contrevenir à la définition harmonisée de la notion de marque et aux critères qui régissent le caractère distinctif d'une marque, tels qu'ils résultent tous deux de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/95, sous peine de porter atteinte à l'effet utile de cette directive et au bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques.

## Sur la première question

- 24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque et si, le cas échéant, celle-ci revêt un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive.
- 25 À cet égard, il convient de relever, tout d'abord, que le fait que l'enregistrement d'un signe est demandé en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative » est pertinent pour déterminer l'objet et l'étendue de la protection conférée par le droit des marques, aux fins de l'application de l'article 2 de la directive 2008/95. En effet, la qualification du signe en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative » contribue à préciser l'objet et l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques, dans la mesure où elle permet de spécifier si les contours font partie de l'objet de la demande d'enregistrement.
- 26 Quant à l'incidence de la qualification d'un signe en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative » sur l'appréciation du caractère distinctif, il y a lieu de constater que, lorsque l'autorité compétente examine une demande d'enregistrement de marque, elle doit, pour déterminer si le signe, dont la protection est demandée au titre du droit des marques, revêt un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, procéder à un examen *in concreto*, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, y compris, le cas échéant, l'usage qui a été fait de ce signe (voir, en ce sens, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 76 ; du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, points 31 à 35, ainsi que du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, point 41).
- 27 L'examen du caractère distinctif d'une marque ne saurait, dès lors, être effectué *in abstracto* (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 31).
- 28 En outre, la Cour a jugé que les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques de couleur sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques. Les difficultés qui pourraient être rencontrées pour établir le caractère distinctif de certaines catégories de marques du fait de leur nature et dont il est légitime de tenir compte ne justifient pas de fixer des critères d'appréciation plus

stricts, suppléant ou dérogeant à l'application du critère du caractère distinctif tel qu'interprété par la Cour à propos d'autres catégories de marques (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, points 46 et 47).

- 29 Toutefois, si les critères relatifs à l'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les marques de couleur et les marques figuratives, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même lorsqu'il s'agit d'un signe constitué par une couleur en elle-même ou d'une marque verbale ou figurative. En effet, si le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l'origine du produit, la propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 65).
- 30 Ainsi, la Cour a jugé que, s'agissant d'une couleur en tant que telle, l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles et que, même si une couleur ne possède pas, en elle-même et ab initio de caractère distinctif, elle peut toutefois l'acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, points 66 et 67).
- 31 En outre, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur en elle-même ou une combinaison de couleurs peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 60, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, point 41).
- 32 Cela étant, la jurisprudence de la Cour évoquée aux points précédents ne dispense pas les autorités compétentes en matière de marques de procéder à un examen in concreto du caractère distinctif qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. Ainsi, il serait contraire à un tel examen que ces autorités ne puissent reconnaître un caractère distinctif à une couleur en elle-même ou à une combinaison de couleurs qu'en raison de l'usage d'un tel signe de couleur en rapport avec les produits ou les services revendiqués.
- 33 De plus, lorsque le signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque est constitué d'une combinaison de couleurs désignées de manière abstraite et sans contours, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la représentation graphique de ces couleurs doit comporter un agencement systématique associant celles-ci de manière prédéterminée et constante (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, point 33).
- 34 Ainsi, dans le cadre de l'analyse in concreto et globale du caractère distinctif, il convient d'examiner si – et dans quelle mesure – la combinaison de couleurs comportant un agencement systématique est susceptible de conférer au signe en question un caractère distinctif intrinsèque.
- 35 Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que l'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent parmi d'autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l'article 2 de cette directive, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais ne dispense pas l'autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui

implique que cette autorité ne peut pas refuser l'enregistrement d'un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n'a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

### *Sur la deuxième question*

- 36 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement d'une marque, telle que celle en cause au principal, présentée, dans la demande de marque, sous forme de dessin, en tant que marque de couleur.
- 37 En l'occurrence, la juridiction de renvoi indique que, selon la demande d'enregistrement présentée par Hartwall, le signe dont la protection est sollicitée est représenté par un dessin en couleur aux contours délimités, alors que la qualification qui est donnée par Hartwall à la marque dont l'enregistrement est demandé porte sur une combinaison de couleurs sans contours.
- 38 À cet égard, il convient de souligner que, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, un signe ne peut être enregistré en tant que marque que s'il fait l'objet par le déposant d'une représentation graphique, conformément à l'exigence figurant à l'article 2 de la directive 2008/95, en ce sens que l'objet et l'étendue de la protection demandée sont clairement et précisément déterminés (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 29 et jurisprudence citée).
- 39 La description verbale du signe contribue à préciser l'objet et l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, point 59, et, en tant qu'exemple, arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, point 34).
- 40 Or, ainsi que M. l'avocat général l'a, en substance, mentionné aux points 60 à 63 de ses conclusions, lorsque, dans une demande d'enregistrement de marque, il existe une contradiction entre le signe, dont la protection est sollicitée sous la forme d'un dessin, et la qualification qui est donnée à la marque par son déposant et qui a comme conséquence de rendre impossible la détermination exacte de l'objet et de l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques, l'autorité compétente doit refuser l'enregistrement de cette marque, en raison de l'absence de clarté et de précision de la demande de marque.
- 41 En l'occurrence, le signe dont la protection est sollicitée est représenté par un dessin figuratif, tandis que la description verbale porte sur une protection qui concerne uniquement deux couleurs, à savoir le bleu et le gris. De plus, Hartwall a précisé qu'il sollicite l'enregistrement de la marque en cause en tant que marque de couleur.
- 42 Ces circonstances semblent révéler une contradiction démontrant une absence de clarté et de précision de la demande de protection au titre du droit des marques.
- 43 Il convient en conséquence de répondre à la deuxième question que l'article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l'enregistrement d'un signe en tant que marque du fait de l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

### *Sur la troisième question*

- 44 Eu égard à la réponse donnée à la deuxième question, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question.

## Sur les dépens

<sup>45</sup> 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. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

- 1) **L'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent parmi d'autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l'article 2 de cette directive, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais ne dispense pas l'autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui implique que cette autorité ne peut pas refuser l'enregistrement d'un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n'a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.**
- 2) **L'article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l'enregistrement d'un signe en tant que marque du fait de l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.**

Signatures