



Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 22 juin 2017¹

Affaire C-163/16

**Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
contre
Van Haren Schoenen BV**

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Motifs absolus de refus ou de nullité – Motifs applicables aux signes constitués par la forme du produit – Article 3, paragraphe 1, sous e), iii) – Signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit – Champ d'application – Notion de “forme” du produit – Marque consistant en la couleur rouge appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut »

Introduction

1. La présente affaire préjudicielle offre à la Cour l'opportunité de préciser le champ d'application des motifs absolus de refus ou de nullité concernant les signes dits « fonctionnels », visés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE².
2. L'application de ces motifs est restreinte aux signes constitués exclusivement par la « forme du produit ». Il conviendra ainsi de préciser cette notion en relation avec la marque Benelux appartenant au créateur de mode français M. Christian Louboutin, consistant en la couleur rouge appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut.
3. La demande a été présentée dans le cadre d'une action en contrefaçon opposant M. Louboutin et la société Christian Louboutin SAS (ci-après, ensemble, « Louboutin ») à Van Haren Schoenen BV (ci-après « Van Haren ») au sujet de la commercialisation par cette dernière de chaussures à semelles rouges qui porteraient atteinte à la marque de Louboutin.

¹ Langue originale : le français.

² Directive 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).

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

4. L'article 3 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose :

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

[...]

e) les signes constitués exclusivement :

- i) par la forme imposée par la nature même du produit,
- ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;

[...] »

5. La directive 2008/95 sera remplacée par la directive (UE) 2015/2436³, dont la date limite de transposition est prévue pour le 14 janvier 2019. L'article 4, paragraphe 1, sous e), iii), de cette directive se réfère aux signes constitués exclusivement « par la forme, ou une autre caractéristique [du produit] qui donne une valeur substantielle au produit»⁴.

La convention Benelux

6. Le droit des marques aux Pays-Bas est régi par la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005 par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (ci-après la « convention Benelux »).

7. L'article 2.1 de la convention Benelux, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque Benelux », dispose notamment que, « [t]outefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. »

8. Il ressort de la décision de renvoi que ladite convention n'a pas encore été amendée aux fins de transposer la directive 2015/2436.

Le litige au principal

9. M. Louboutin est un styliste qui crée notamment des chaussures à talons hauts pour femmes. Ces chaussures ont pour particularité d'avoir la semelle extérieure systématiquement revêtue de la couleur rouge.

³ Directive du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

⁴ Une disposition identique figure à l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21).

10. Le 28 décembre 2009, Louboutin a déposé une marque qui a donné lieu, le 6 janvier 2010, à l'enregistrement, pour des produits de la classe 25, à savoir des « chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) », de la marque Benelux n° 0874489 (ci-après la « marque litigieuse »). Le 10 avril 2013, l'enregistrement a fait l'objet d'une adaptation, consistant à limiter les produits visés aux « chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques) ».

11. Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18 1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ». Elle est reproduite ci-après :



12. Van Haren exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures. Au cours de l'année 2012, Van Haren a vendu des chaussures pour femmes à talons hauts dont la semelle était revêtue de la couleur rouge.

13. Louboutin a saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) aux fins de faire constater la commission d'une contrefaçon par Van Haren, ce à quoi il lui a été fait droit.

14. Contre ce jugement rendu par défaut, Van Haren a fait opposition sur le fondement de l'article 2.1, paragraphe 2, de la convention Benelux, en invoquant la nullité de la marque litigieuse.

15. Dans la décision de renvoi, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) précise que la ligne de défense de Van Haren consiste à affirmer que la marque litigieuse est en réalité une marque bidimensionnelle, en l'occurrence la couleur rouge, qui, appliquée aux semelles des chaussures, correspond à la forme desdites chaussures et leur confère une valeur substantielle.

16. La juridiction de renvoi considère que la marque en cause n'est pas une simple marque bidimensionnelle, dans la mesure où elle est indissociablement liée à une semelle de chaussure. Elle observe que, s'il est établi que la marque litigieuse correspond à un élément du produit, il demeure qu'il n'est pas évident que la notion de « forme », au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, soit limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d'un produit, telles que les contours, la dimension et le volume d'un produit, à l'exclusion des couleurs.

17. À cet égard, selon cette juridiction, s'il était considéré que la notion de « forme » ne couvre pas les couleurs d'un produit, les motifs de refus visés audit article 3, paragraphe 1, sous e), seraient inapplicables, de sorte qu'une personne pourrait obtenir la protection perpétuelle pour des marques incorporant une couleur qui résulte d'une fonctionnalité du produit, par exemple des vêtements de sécurité réfléchissants ou encore des bouteilles revêtues d'un conditionnement isolant.

Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

18. Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion de “forme” au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive [2008/95] est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? »

19. La décision de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 21 mars 2016. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, par les gouvernements allemand, hongrois, portugais et finlandais, ainsi que par la Commission européenne. Les parties au principal, le gouvernement allemand et la Commission ont participé à l’audience, qui s’est tenue le 6 avril 2017.

Analyse

Observations liminaires

20. Le régime de protection des marques constitue, d’une part, un élément indispensable du système de concurrence que le droit de l’Union entend établir et maintenir. D’autre part, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps⁵.

21. Si, en général, ces deux considérations ne sont pas contradictoires, il en va autrement dans le cas des signes qui se confondent avec l’aspect du produit. En effet, l’enregistrement d’un tel signe en tant que marque peut restreindre la possibilité d’introduire des produits concurrents sur le marché⁶.

22. Cette prémisse sous-tend la réglementation spécifique, contenue dans l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, applicable aux signes constitués par la forme du produit.

23. J’observe que ces considérations s’appliquent également, mutatis mutandis, à l’égard d’autres signes qui représentent un aspect du produit pour lequel l’enregistrement est demandé.

24. Ainsi, la Cour a relevé que les signes constitués par des couleurs en elles-mêmes soulèvent en principe les mêmes objections quant au risque de monopolisation des caractéristiques utilitaires du produit. À cet égard, la nécessité d’une approche spécifique a été reconnue dans l’arrêt *Libertel*⁷.

25. Ces deux catégories de signes, à savoir, d’une part, ceux qui sont constitués par la forme du produit et, d’autre part, ceux constitués par une couleur elle-même, sont soumises à des régimes spécifiques dans le système de la directive 2008/95, telle qu’interprétée par la Cour. La réponse à la question posée par la juridiction de renvoi suppose donc de qualifier préalablement la marque litigieuse au regard de ces deux catégories.

⁵ Voir arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, points 48 et 49).

⁶ Voir mes conclusions dans l’affaire *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:322, points 31 à 33).

⁷ Voir arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, points 60 à 65).

26. D'une manière plus générale, la présente affaire démontre que les considérations relatives au risque de monopolisation des caractéristiques essentielles du produit concerné peuvent s'appliquer à d'autres types de marques – telles que, par exemple, les marques de position⁸ ou de mouvement⁹ ainsi que, potentiellement, les marques sonores, olfactives ou gustatives – qui peuvent, elles aussi, se confondre avec un aspect du produit concerné. Indépendamment de la qualification de telles marques, il est important que l'intérêt du maintien de certains signes dans le domaine public puisse être pris en compte lors de leur examen en vue de l'enregistrement.

27. À cet égard, la Cour pourrait poursuivre différentes voies d'interprétation. D'une part, l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 pourrait être interprété d'une manière plus extensive, comme je le propose plus loin dans les présentes conclusions. D'autre part, la Cour pourrait admettre la possibilité de tenir compte de l'intérêt du maintien de certains signes dans le domaine public, dans le cadre de l'examen du caractère distinctif d'un signe au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive, pour tous les signes qui se confondent avec un aspect du produit concerné, voire pour d'autres catégories de signes dont la disponibilité est limitée¹⁰.

Sur la qualification de la marque litigieuse

28. Je considère que le point de départ pour l'analyse de la demande de décision préjudicielle est la qualification de la marque litigieuse au regard, d'une part, de la catégorie de signes visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 et, d'autre part, de celle visée par l'arrêt *Libertel*¹¹.

29. La juridiction de renvoi constate que la marque litigieuse, constituée de la couleur rouge de la semelle d'une chaussure, se confond avec un aspect du produit concerné, mais hésite à qualifier cet aspect comme relevant de la « forme » du produit.

30. Les positions des parties au principal et des quatre États membres intervenus en l'espèce sont divisées sur cet aspect. Louboutin soutient notamment que la notion de signe constitué « exclusivement » par la forme du produit n'englobe pas les marques de position, telles que sa marque à la semelle rouge, qui ne sont pas constituées par un modèle déterminé de produit, mais peuvent être apposées sur différents modèles du produit. Van Haren soutient, en revanche, que la couleur peut être considérée comme faisant partie intégrante de la forme du produit, comme dans le cas de la marque litigieuse. La Commission observe qu'il n'est pas exclu qu'un signe constitué par la forme du produit puisse aussi avoir une couleur, mais que, dans le contexte concerné, la couleur en elle-même est perçue comme un facteur autonome par rapport au produit, et donc indépendant de la forme du produit. Elle indique, en conséquence, que ses observations portent sur une couleur en elle-même.

31. À cet égard, j'observe que la qualification de la marque litigieuse constitue une appréciation factuelle qui incombe en l'espèce à la juridiction de renvoi. Cette considération n'empêche pas la Cour de donner des indications pouvant guider cette juridiction dans son appréciation.

8 L'exemple classique est une couture décorative sur la poche arrière d'une paire de jeans. Voir document SCT 16/2 de la 16^e session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, relatif aux nouveaux types de marques (accessible à l'adresse Internet <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

9 Voir, notamment, décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2003 (R 772/2001-1) concernant l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne constituée du mouvement des portes d'une voiture.

10 Voir la proposition d'une telle approche dans la doctrine, Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, p. 115, et Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej* (Le cumul de la protection des dessins et modèles en droit de la propriété intellectuelle), Varsovie, 2015, p. 346.

11 Voir arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

32. Bien que plusieurs parties aient décrit la marque en cause comme étant une « marque de position », j'observe que la directive 2008/95 et la jurisprudence de la Cour n'attachent pas de conséquences juridiques à une telle qualification. En outre, la qualification de « marque de position » n'empêche pas en soi de considérer la même marque comme étant constituée par la forme du produit, étant donné que cette dernière catégorie englobe également les signes représentant une partie ou un élément du produit concerné.

33. Ainsi, selon moi, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer s'il s'agit en l'espèce d'une marque de couleur en elle-même ou d'une marque constituée par la forme du produit, mais qui revendique également la protection pour une couleur.

34. Aux fins de cet examen, la juridiction de renvoi devrait effectuer une appréciation globale, en tenant compte de la représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d'enregistrement, ainsi que, éventuellement, d'autres éléments utiles à l'identification de caractéristiques essentielles de la marque litigieuse¹².

35. Tout d'abord, le fait que la marque litigieuse a été enregistrée en tant que marque figurative n'empêche pas de la qualifier de « marque constituée par la forme du produit »¹³.

36. Il convient d'examiner, en revanche, si la marque en cause revendique la protection pour une couleur déterminée en tant que telle, sans aucune délimitation dans l'espace¹⁴, ou si, au contraire, cette protection est revendiquée en combinaison avec d'autres caractéristiques liées à la forme du produit.

37. À cet égard, si l'application de la couleur couvre une partie bien définie du produit, il ne me paraît pas exclu de considérer que la marque est délimitée dans l'espace, de telle sorte que la couleur se confond avec un élément précis du produit.

38. Le fait que le titulaire de la marque ne revendique pas la protection pour les contours du produit, mais se laisse la liberté de varier ces contours selon le modèle, n'est pas nécessairement décisif. Il se peut notamment que les contours ne constituent pas, en tout état de cause, une caractéristique essentielle du signe. Il convient de déterminer plutôt si le signe tire son caractère distinctif de la couleur revendiquée elle-même ou bien de l'emplacement précis de cette couleur en relation avec d'autres éléments de la forme du produit.

39. Si l'application de ces considérations revient en définitive à la juridiction de renvoi, j'observe que plusieurs éléments factuels ressortant de la décision de renvoi militent en faveur de la conclusion selon laquelle, aux fins de l'analyse de ses éventuels aspects fonctionnels, la marque en cause relève davantage de la notion de « marque constituée par la forme du produit » et qui revendique la protection pour une couleur déterminée en relation avec cette forme.

40. En effet, si la marque litigieuse vise la protection pour une couleur déterminée, cette protection n'est pas revendiquée dans l'abstrait, mais pour l'application de cette couleur à une semelle de chaussure à talon haut, telle que représentée. La forme d'une chaussure en tant que telle n'est pas visée par la marque, cependant, certains aspects de cette forme, à savoir ceux qui nous permettent de savoir qu'il s'agit d'une chaussure à talon haut pour femme, semblent faire partie de la marque. Il ressort de la représentation de la marque que la couleur est appliquée à l'ensemble de la semelle,

¹² Voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 54), et du 10 novembre 2016, Simba Toys/OHMI (C-30/15 P, EU:C:2016:849, point 49).

¹³ Cette notion comprend les signes constitués par les formes tri- ou bidimensionnelles ainsi que les signes figuratifs représentant la forme du produit ; voir arrêt du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, point 76).

¹⁴ Voir arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, point 68).

quels qu'en soient les contours précis. Les contours de la semelle paraissent en tout état de cause être un élément négligeable de la marque, qui tire son caractère distinctif du positionnement inhabituel de l'élément coloré ainsi que, éventuellement, du contraste chromatique entre les différentes parties d'une chaussure.

41. Pour conclure, je considère que l'examen des caractéristiques essentielles de la marque litigieuse nécessite la prise en considération tant de la couleur que des autres aspects du produit concerné. Cette marque devrait ainsi être assimilée à une marque constituée par la forme du produit et qui revendique la protection pour une couleur en relation avec cette forme – plutôt qu'à une marque constituée par une couleur en elle-même.

42. Néanmoins, afin d'apporter une réponse complète à la question préjudicielle, j'examinerai les deux hypothèses.

Applicabilité de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 aux marques constituées par une couleur en elle-même

43. La Cour a pris en compte la particularité des marques de couleur dans sa jurisprudence issue de l'arrêt *Libertel*¹⁵.

44. Selon cette jurisprudence, sauf circonstances exceptionnelles, notamment, sur des marchés très spécifiques, les couleurs en elles-mêmes n'ont pas un caractère distinctif *ab initio*, mais peuvent éventuellement l'acquérir à la suite d'un usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués¹⁶.

45. En outre, dans le cadre de l'analyse du caractère distinctif d'un signe constitué par une couleur en elle-même, il convient d'apprécier si son enregistrement ne contreviendrait pas à l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du même type¹⁷.

46. Il résulte de cette jurisprudence que, d'une part, les signes constitués par une couleur en elle-même ne relèvent pas de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, et peuvent donc acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait, mais que, d'autre part, dès lors qu'il s'agit de signes qui se confondent avec l'aspect du produit, leur enregistrement doit être apprécié en tenant compte des mêmes considérations que celles qui sous-tendent ledit article 3, paragraphe 1, sous e)¹⁸.

47. Ainsi, en instaurant cette condition pour les marques de couleur en elle-même, l'arrêt *Libertel*¹⁹ a en substance tenu compte du même objectif que celui qui sous-tend l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95.

48. Il n'en reste pas moins que, si la marque litigieuse devait être qualifiée de « marque constituée par une couleur en elle-même », il conviendrait de constater qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95.

¹⁵ Voir arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

¹⁶ Voir, en ce sens, arrêts du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, points 66 et 67) ; du 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384, point 39), et du 21 octobre 2004, *KWS Saat/OHMI* (C-447/02 P, EU:C:2004:649, point 79).

¹⁷ Voir arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, point 55).

¹⁸ Voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, points 53 et 54).

¹⁹ Voir arrêt du 6 mai 2003, (C-104/01, EU:C:2003:244).

Applicabilité de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 aux signes constitués par la forme du produit et par une couleur déterminée

49. Il convient ensuite de s'interroger sur la question de savoir si l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 s'applique aux signes constitués par la forme du produit et revendiquant la protection pour une couleur en relation avec cette forme.

50. Les parties au principal sont divisées sur cette question²⁰, de même que les quatre États membres intervenants²¹. La Commission semble partir de la prémisse que, dans le cas d'espèce, la couleur doit être considérée comme étant un aspect autonome par rapport à la forme du produit.

51. La juridiction de renvoi indique que la réponse ne peut être déduite du libellé de cette disposition, mais que l'exclusion des signes tridimensionnels de couleur de son champ d'application se heurterait à l'objectif qui la sous-tend, car certains signes peuvent incorporer des caractéristiques fonctionnelles liées à la fois à la forme et à la couleur, telles qu'un signe représentant une veste de sécurité, un extincteur ou un produit thermo-réfléchissant. Elle se demande donc si, en analysant ce type de signes sous l'angle de l'interdiction des signes fonctionnels, il convient de tenir compte également de la couleur.

52. J'observe que la réponse apportée à cette question doit tenir compte du système et de l'économie de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95.

53. Selon une jurisprudence constante, l'objectif poursuivi par cette disposition consiste à éviter que la protection du droit des marques aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents²². Cette disposition permet de maintenir dans le domaine public les caractéristiques essentielles du produit concerné qui se reflètent dans sa forme.

54. Je considère que la présence d'une couleur appliquée sur un élément de la surface du produit peut être considérée comme étant une caractéristique reflétée dans la forme du produit. En outre, ainsi que le démontrent les exemples cités par la juridiction de renvoi, la couleur peut constituer une caractéristique utilitaire essentielle du produit déterminé, de sorte que la monopolisation de la couleur, en relation avec un élément de la forme du produit, empêcherait les concurrents d'offrir librement des produits incorporant la même fonctionnalité.

55. Dès lors, si les signes constitués à la fois par la forme et par la couleur du produit ne pouvaient pas être examinés sous l'angle de leur fonctionnalité, l'intérêt général sous-tendant l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 ne pourrait pas être pleinement assuré.

56. En effet, l'arrêt *Libertel*²³ permet la prise en compte de cet intérêt général uniquement à l'égard des signes constitués par une couleur en elle-même²⁴, et non à l'égard des signes qui combinent la couleur avec les aspects de la forme.

²⁰ Louboutin soutient que la disposition en cause ne s'applique pas aux marques de position. Van Haren indique qu'elle s'y applique, s'agissant d'une marque constituée à la fois par la couleur et par la forme.

²¹ Les gouvernements allemand et finlandais considèrent qu'un signe revendiquant la protection pour une couleur ou pour la position spatiale d'une couleur ne peut être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme comme l'exige l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, car ce signe n'est pas constitué par des caractéristiques tridimensionnelles de la forme. En revanche, les gouvernements hongrois et portugais considèrent que la marque en cause se rapproche d'une marque tridimensionnelle comportant une couleur, et que ce type de marques doit être soumis à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95.

²² Arrêt du 18 septembre 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, points 18 et 20).

²³ Voir arrêt du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

²⁴ Voir point 24 des présentes conclusions.

57. Dans le cadre des marques de couleur pures, considérées par la Cour dans ledit arrêt, la couleur constitue un aspect indépendant de la forme du produit. Il en va autrement dans le cas des signes dans lesquels la couleur est appliquée sur une partie précise du produit. Dans le cadre de l'analyse de tels signes, la fonctionnalité de la couleur peut ressortir de son positionnement sur le produit, de telle sorte que les deux aspects – la forme et la couleur – doivent pouvoir être examinés ensemble.

58. Dès lors, selon moi, les signes dans lesquels les couleurs s'intègrent dans la forme du produit doivent être soumis à l'analyse de fonctionnalité en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95.

59. Par ailleurs, cette interprétation s'inscrit dans la droite ligne du principe selon lequel l'appréciation d'un signe doit être fondée sur son impression d'ensemble, une marque devant être appréhendée comme un tout. En effet, selon une jurisprudence constante, une application correcte de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 implique que toutes les caractéristiques essentielles du signe concerné soient dûment identifiées, en se basant sur l'impression globale dégagée par ce signe²⁵.

60. Il convient de tenir compte à cet égard du fait que, selon une jurisprudence constante, les motifs de refus visés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 ne s'opposent pas à l'enregistrement d'un signe qui, bien que constitué par une forme de produit, incorpore un autre élément non fonctionnel important²⁶. Ainsi, à mon avis, la question de savoir si, dans une marque de forme et de couleur, la couleur constitue ou non un élément fonctionnel doit être examinée dans le cadre de l'appréciation globale du signe, sous l'angle de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95. En outre, il ressort a contrario de cette jurisprudence que la disposition concernée s'applique à une forme de produit qui incorpore un autre élément lorsque cet élément est fonctionnel.

61. Enfin, d'une manière contextuelle, cette approche me semble corroborée par les conditions de l'adoption de la directive 2015/2436, dont l'article 4, paragraphe 1, sous e), se réfère à « la forme, ou une autre caractéristique du produit ».

62. Cette référence à « une autre caractéristique du produit » tient compte du fait que la directive 2015/2436, en acceptant la représentation d'une marque sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible²⁷, ouvre la voie à l'enregistrement de nouveaux types de marques, qui peuvent également susciter des interrogations quant à leur caractère fonctionnel, tels que des marques sonores et, potentiellement, olfactives ou gustatives.

63. Cependant, en ce qui concerne les signes constitués par la forme et la couleur du produit, qui peuvent être enregistrés tant sous l'ancien que sous le nouveau régime, l'ajout de la référence à « une autre caractéristique du produit » se prête à deux interprétations : cet ajout peut être compris comme modifiant le régime juridique applicable à ces signes ou comme apportant une simple clarification.

64. Si de tels signes devaient être considérés comme n'étant pas couverts par l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, mais comme étant couverts par les dispositions analogues de la nouvelle directive 2015/2436, une telle interprétation nécessiterait l'adoption de dispositions transitoires, afin de protéger la confiance légitime des titulaires des marques enregistrées sous l'empire de la législation actuelle²⁸. Or, le fait que le législateur n'a pas considéré nécessaire de prévoir de telles dispositions transitoires peut indiquer qu'il considérerait que le régime juridique pour ces signes est le même dans le cadre des deux directives successives.

25 Voir arrêts du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 68 à 70), et du 18 septembre 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, point 21).

26 Voir arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 52 et 72, ainsi que jurisprudence citée).

27 Voir article 3 et considérant 13 de la directive 2015/2436.

28 Le problème lié à cette absence des dispositions transitoires a été noté par la doctrine, avec l'observation que l'annulation d'une marque en raison d'un changement législatif pourrait équivaloir à une expropriation. Voir Kur, A., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, p. 161.

65. Eu égard à l'ensemble de ces observations, je considère donc que l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 s'applique potentiellement aux signes constitués par la forme du produit qui revendiquent la protection pour une couleur déterminée.

66. Si la juridiction de renvoi considérait – comme je le suggère dans les présentes conclusions²⁹ – que la marque en cause doit être assimilée à de tels signes, qui combinent la couleur et la forme, cette marque serait susceptible d'être frappée par l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

Sur l'interprétation de la notion de « forme qui donne une valeur substantielle au produit »

67. À titre subsidiaire – car cet aspect n'est pas explicitement visé par la demande de décision préjudicielle –, je rappellerai les conditions d'application du motif absolu visé à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, concernant une « forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

68. La Cour a déjà précisé que cette disposition n'est pas limitée à la forme de produit ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, mais s'applique également aux signes se rapportant à des produits qui, en dehors de leur fonction esthétique, assurent également d'autres fonctions essentielles³⁰.

69. L'application du motif concerné repose sur une analyse objective, destinée à démontrer que les caractéristiques esthétiques de la forme en cause exercent sur l'attractivité du produit une influence si importante que le fait d'en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné. La manière dont le consommateur perçoit la forme en cause n'est pas un critère décisif de cette analyse, qui inclut potentiellement un faisceau d'éléments factuels³¹.

70. En outre, cette analyse porte exclusivement sur la valeur intrinsèque de la forme et ne doit pas tenir compte de l'attrait exercé par le produit découlant de la réputation de cette marque ou de son titulaire³².

71. Il convient de rappeler que la disposition concernée vise à exclure l'octroi d'un monopole sur les caractéristiques extérieures du produit qui sont essentielles pour son succès sur le marché et, ainsi, à éviter que la protection de la marque ne soit utilisée pour obtenir un avantage déloyal, c'est-à-dire un avantage ne résultant pas d'une concurrence fondée sur le prix et sur la qualité³³.

72. En revanche, l'application de cette disposition n'est pas justifiée lorsque ledit avantage ne résulte pas des caractéristiques intrinsèques de la forme, mais de la réputation de la marque ou de son titulaire. En effet, la possibilité d'acquérir une telle réputation constitue un aspect important du jeu de la concurrence que le système des marques contribue à maintenir.

29 Voir point 41 des présentes conclusions.

30 Arrêt du 18 septembre 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, points 31 et 32).

31 Notamment la nature de la catégorie concernée de produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à celui des produits manufacturés concurrents aux caractéristiques similaires, ou la mise au point par le producteur d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause. Voir arrêt du 18 septembre 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, points 34 et 35).

32 Voir Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (3^e éd.), Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 239. Voir également, dans ce contexte, arrêt du 20 septembre 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, points 25 à 27).

33 Voir mes conclusions dans l'affaire Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, points 79 et 80).

Conclusion

73. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) de la manière suivante :

L'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), 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, doit être interprété en ce sens qu'il est susceptible de s'appliquer à un signe constitué par la forme du produit et qui revendique la protection pour une couleur déterminée. La notion d'une forme qui « donne une valeur substantielle » au produit, au sens de cette disposition, concerne exclusivement la valeur intrinsèque de la forme et ne permet pas de tenir compte de la réputation de la marque ou de son titulaire.