



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

5 février 2020 \*

« Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne tridimensionnelle – Forme d'un lacet de chaussure – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Protection d'un droit relatif à un dessin ou modèle antérieur – Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l'affaire T-573/18,

**Hickies, Inc.**, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par M<sup>me</sup> I. Fowler, solicitor, et M<sup>e</sup> S. Petivlasova, avocate,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M. H. O'Neill, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 28 juin 2018 (affaire R 2693/2017-5), concernant une demande d'enregistrement d'un signe tridimensionnel constitué par la forme d'un lacet de chaussure comme marque de l'Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, Z. Csehi et M<sup>me</sup> O. Spineanu-Matei (rapporteuse), juges,

greffier : M<sup>me</sup> R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2018,

vu la désignation d'un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l'empêchement d'un de ses membres,

à la suite de l'audience du 11 septembre 2019,

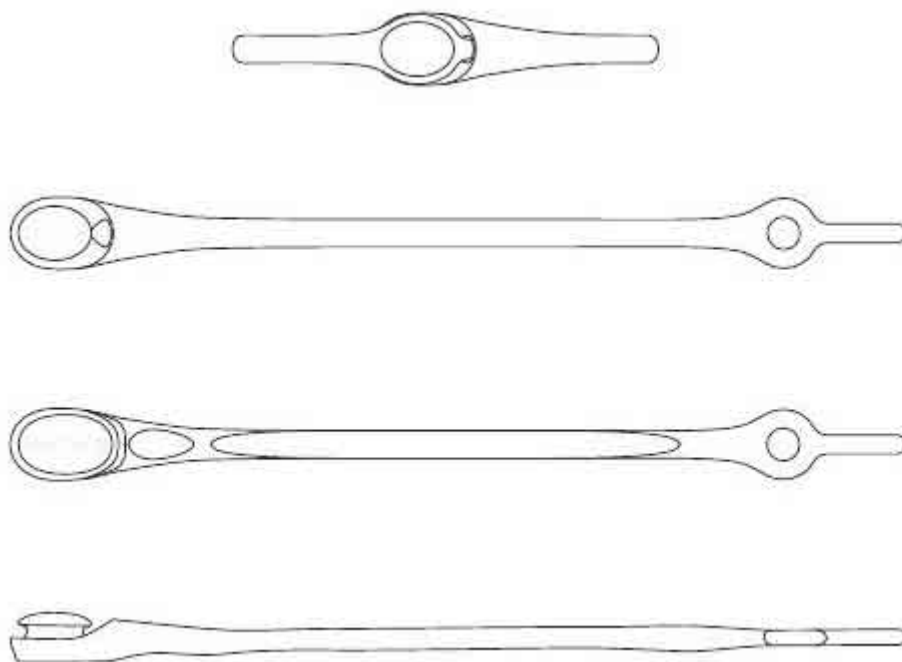
rend le présent

\* Langue de procédure : l'anglais.

## Arrêt<sup>1</sup>

### Antécédents du litige

- 1 Le 5 juillet 2017, la requérante, Hickies, Inc., a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu 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 [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 26 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 suivante : « Lacets de chaussures ; ornements en matières plastiques pour chaussures ; articles de passementerie pour chaussures ; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; œillets pour chaussures ; boucles de souliers ; crochets pour chaussures ; agrafes pour chaussures ».
- 4 Par lettre du 17 juillet 2017, l'examinatrice a soulevé des objections quant à la possibilité d'enregistrer la marque demandée au motif qu'elle serait dépourvue de caractère distinctif.
- 5 Par décision du 19 octobre 2017, l'examinatrice a rejeté la demande d'enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
- 6 Le 19 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l'examinatrice.

<sup>1</sup> Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

- 7 Par décision du 28 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l'EUIPO a partiellement fait droit à ce recours et a annulé la décision de l'examinatrice en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement de la marque demandée pour les « œillets pour chaussures » et les « crochets pour chaussures », relevant de la classe 26.
- 8 La chambre de recours a, en revanche, rejeté le recours pour les « lacets de chaussures », les « ornements en matières plastiques pour chaussures », les « articles de passementerie pour chaussures », les « accessoires pour vêtements », les « articles de couture et articles textiles décoratifs », les « boucles de souliers » et les « agrafes pour chaussures », relevant de la classe 26, en considérant que, eu égard à ces produits, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

[*omissis*]

### **En droit**

[*omissis*]

### ***Sur le fond***

- 20 Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

[*omissis*]

- 40 La requérante allègue, en premier lieu, que, contrairement à l'appréciation de la chambre de recours, la marque demandée n'illustre pas un système de fermeture pour chaussures classique, mais un type de système de fermeture totalement nouveau et divergent de manière significative des normes et des habitudes du secteur de la chaussure. Elle allègue, en second lieu, que la chambre de recours semble avoir omis que la marque demandée vise non seulement à obtenir la protection pour les lacets de chaussures, mais aussi pour les autres produits cités au point 8 ci-dessus.

- 41 À cet égard, il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l'a indiqué, en substance, la marque demandée est une marque tridimensionnelle, qui se présente sous la forme d'un lien, lequel est représenté, dans quatre illustrations, sous des angles différents. À l'une des extrémités dudit lien se trouve un œillet dans lequel peut être inséré le bouton placé à son autre extrémité, et ce afin de fermer ledit lien. Dans la première des illustrations, le lien est représenté fermé et la combinaison entre l'œillet et le bouton inséré dans celui-ci constitue une forme ovale convexe. Dans les trois illustrations suivantes, le lien est représenté ouvert, vu du dessus, du dessous et de profil (point 19 de la décision attaquée). En outre, à l'instar de la chambre de recours (point 20 de la décision attaquée), il doit être relevé que le type de matériau dans lequel est constitué le cordon ne ressort pas de l'illustration de la demande d'enregistrement.

### ***Sur le caractère distinctif de la marque demandée eu égard aux lacets de chaussures***

[*omissis*]

- 48 En deuxième lieu, au soutien de son affirmation selon laquelle la marque demandée diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné, la requérante fait valoir que la chambre de recours a mentionné un certain nombre de liens Internet qui seraient dépourvus de pertinence.

[*omissis*]

54 D'autre part, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, tant les exemples cités par l'examinatrice, repris par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que ceux mentionnés seulement par la chambre de recours ne permettraient pas d'établir que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis. Afin de contredire ces exemples, elle allègue que les produits concernés sont des imitations.

[omissis]

56 Premièrement, la requérante fait valoir qu'aucun des sites Internet cités par l'examinatrice ne sont des sites de titulaires de marques. Il s'agirait de plateformes de vente en ligne, certains de ces sites étant particulièrement connus pour servir d'outil de vente aux contrefacteurs. Il y a lieu de considérer que le fait qu'il puisse s'agir de plateformes de vente en ligne ne diminue en rien la valeur probante des éléments apportés par l'examinatrice tendant à démontrer l'existence sur le marché de l'Union de formes similaires à celle constituant la marque demandée. En outre, à supposer même que certains de ces sites puissent être utilisés pour la vente de produits contrefaits, cette seule éventualité ne prouve pas que les produits auxquels renvoient les liens cités par l'examinatrice, repris par la chambre de recours, sont des contrefaçons. En tout état de cause, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la contrefaçon alléguée.

[omissis]

60 En quatrième lieu, la requérante invoque le caractère nouveau du produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée. À cet égard, elle soutient être une créatrice de tendances et invoque le lancement de l'idée dudit produit sur le plan mondial en 2012 puis de celui du produit lui-même dans l'Union en 2014.

[omissis]

62 En tout état de cause, il doit être considéré que, à supposer même que la nouveauté du produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée, telle qu'elle est invoquée par la requérante, soit établie, ce fait n'implique pas nécessairement que ladite marque soit distinctive.

63 En effet, d'une part, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, les signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés sont réputés incapables de permettre d'identifier l'origine desdits produits ou services. Néanmoins, cette affirmation ne saurait être interprétée a contrario pour conclure à l'existence du caractère distinctif de la marque demandée lorsque celle-ci est peu utilisée pour les produits et les services en cause. En effet, il ressort de la jurisprudence que l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de l'Union européenne ne se fonde pas sur l'originalité ou l'absence d'utilisation de ladite marque dans le domaine dont relèvent les produits et les services concernés [voir arrêt du 12 février 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T-318/13, non publié, EU:T:2015:96, point 24 et jurisprudence citée].

64 De surcroît, il importe de préciser que la violation des droits de propriété intellectuelle invoquée par la requérante, en l'occurrence le droit sur deux dessins ou modèles de l'Union européenne, du fait de la commercialisation de produits présentant une forme similaire à celle du produit de la requérante dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée, n'a pas d'incidence sur l'analyse du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, ainsi que la chambre de recours l'a précisé (point 28 de la décision attaquée). La protection d'un droit relatif à un dessin ou à un modèle n'implique en effet pas le caractère distinctif de la forme concernée, car les critères d'examen de ces deux droits diffèrent fondamentalement. La protection d'un droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l'apparence d'un produit se démarquant du patrimoine existant et repose sur le caractère nouveau dudit dessin ou dudit modèle, à savoir l'absence de divulgation au public d'un dessin ou d'un modèle identique, ainsi que sur son caractère individuel. En revanche, dans le cas d'une marque, si la forme constituant la marque demandée doit nécessairement diverger de manière significative de la

norme ou des habitudes du secteur concerné pour qu'elle puisse présenter un caractère distinctif, la seule nouveauté de ladite forme n'est pas suffisante pour conclure à l'existence d'un tel caractère, car le critère déterminant est la capacité de ladite forme à remplir la fonction d'indication de l'origine commerciale.

- <sup>65</sup> C'est également à juste titre que la chambre de recours a minimisé l'importance des prix de design invoqués par la requérante. En effet, selon la jurisprudence, la circonstance que des produits aient un design de qualité n'implique pas nécessairement qu'une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d'autres entreprises, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d'une tête de microphone), T-358/04, EU:T:2007:263, point 64 et jurisprudence citée]. En outre, ainsi que l'EUIPO le fait valoir, les experts attribuant ces prix peuvent être appelés à se concentrer sur d'infimes différences, tandis que le public pertinent, doté d'une attention moyenne en l'espèce, ne procédera pas à un examen analytique de la forme en cause.

[*omissis*]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.**
- 2) Hickies, Inc. est condamnée aux dépens.**

Papasavvas

Csehi

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2020.

Signatures