

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Table des matières

Chapitre 1 Principes généraux.....	304
Chapitre 2 Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE].....	314
Chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]	331
Chapitre 4 Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]	390
Chapitre 5 Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE]	444
Chapitre 6 Formes ou autres caractéristiques nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, imposées par la nature même du produit ou qui donnent une valeur substantielle au produit [article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE]	449
Chapitre 7 Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs [article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE]	461
Chapitre 8 Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE]	480
Chapitre 9 Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]	492
Chapitre 10 Marques en conflit avec des appellations d'origine et des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE]	513
Chapitre 11 Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE]	570
Chapitre 12 Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE]	584
Chapitre 13 Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE] ...	592
Chapitre 14 Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]	605
Chapitre 15 Marques collectives de l'Union européenne	624
Chapitre 16 Marques de certification de l'Union européenne.....	633

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 1

Principes généraux

Table des matières

1 Objection motivée.....	306
2 Dialogue avec le demandeur.....	306
3 Décision.....	308
4 Critères européens.....	308
5 Critères non pertinents.....	309
5.1 Terme non utilisé.....	309
5.2 Impératif de disponibilité.....	309
5.3 Monopole de fait.....	310
5.4 Double signification.....	310
6 Portée des objections sur les produits et services.....	310
7 Opportunité des objections.....	312
8 Déclarations de renonciation.....	312

1 Objection motivée

Pour qu'une marque de l'Union européenne soit refusée, il suffit que l'un des motifs mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE existe.

Au nom d'une administration solide et d'une économie de procédure, l'Office formulera toutes les objections à l'enregistrement d'un signe en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, **dès que possible et de préférence toutes en même temps**. Cela est particulièrement important lorsque le demandeur ne peut surmonter l'objection en démontrant que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage (par exemple, lorsque l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est invoqué).

Chacun des motifs de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE est **indépendant** et doit être examiné séparément. Par conséquent, lorsque plusieurs motifs absolus de refus sont invoqués, une objection motivée sera émise, indiquant les motifs de refus et donnant une argumentation claire et précise **pour chaque motif**. Même lorsque certains motifs de refus se chevauchent, chaque motif de refus doit être motivé compte tenu de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux.

Par exemple, lorsqu'il s'avère qu'une marque verbale a un contenu sémantique qui donne lieu à une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la notification des motifs de refus doit traiter de chacun de ces motifs dans des paragraphes séparés. Dans ce cas, il sera mentionné clairement si l'absence de caractère distinctif résulte de considérations identiques ou différentes de celles qui ont amené à considérer la marque comme descriptive.

Parfois, **certains arguments exposés par le demandeur** ou une limitation (retrait partiel) de la liste des produits et services entraînent l'application d'autres motifs de refus. Dans ces cas, la partie concernée aura toujours la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

2 Dialogue avec le demandeur

Durant la procédure d'examen, l'Office privilégiera un dialogue avec le demandeur.

À tous les stades de la procédure, les observations présentées par le demandeur seront dûment prises en considération.

L'Office examinera également, de sa propre initiative, les nouveaux faits ou arguments qui plaident en faveur de l'acceptation de la marque. La demande ne peut être refusée que si, au moment de prendre sa décision, l'Office est convaincu du bien-fondé de l'objection.

Si plusieurs motifs de refus sont soulevés, le demandeur doit surmonter la totalité d'entre eux, dans la mesure où il suffit que l'un des motifs s'applique pour refuser l'enregistrement (arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Pas d'observations soumises par le demandeur

Si le demandeur n'a présenté aucune observation, si la demande doit être rejetée, la notification adressée au demandeur reprendra la ou les notification(s) d'objection initiale(s), déclarant la demande «rejetée» et indiquant la possibilité de former un recours.

- Observations soumises par le demandeur

Si le demandeur conteste les motifs exposés dans la notification initiale, la notification du refus réitérera d'abord la motivation initiale puis répondra aux arguments du demandeur.

Si l'Office est amené à présenter de nouveaux faits ou arguments pour étayer une décision de refus, il doit donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur ces nouveaux faits et arguments avant de prendre sa décision finale.

- Limitation des produits et services

Lorsque le demandeur tente de surmonter l'objection en limitant la liste des produits et services, il se peut que cette limitation donne lieu à nouveau motif de refus (par exemple, un caractère trompeur venant s'ajouter au caractère descriptif). Dans ce cas, une nouvelle notification d'objection sera émise, de manière à donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur tous les motifs de refus jugés pertinents.

Une spécification de produits ou services limitée par la condition que les produits ou services ne présentent pas une caractéristique déterminée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114), par exemple, par rapport à la marque «Théâtre», une liste qui spécifie «livres, à l'exception des livres concernant le théâtre», ne doit pas être acceptée. Par contre, les limitations formulées d'une manière positive sont normalement acceptées telles que «livres de chimie».

- Preuve du caractère distinctif acquis

Le demandeur peut revendiquer que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE) et présenter les éléments de preuve pertinents.

Le demandeur doit formuler sa revendication conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE soit au moment de la demande ou, **au plus tard, en réponse à la première objection de l'Office** (article 2, paragraphe 2, du REMUE). La revendication ne peut plus être effectuée pour la première fois au stade du recours (article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE).

La revendication du caractère distinctif acquis par l'usage peut être effectuée à titre **principal** ou **subsidaire** (article 2, paragraphe 2, du REMUE). Le demandeur doit toutefois spécifier de manière claire et précise le type de revendication, soit au moment de la demande, soit, au plus tard, en réponse à la première objection de l'Office.

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **principal**, l'Office prendra **une** (seule) décision, portant tant sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque que sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage au cas où il y aurait absence de caractère distinctif intrinsèque.

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **subsidaire**, l'Office prendra une première décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque et ensuite, une fois que la décision (concluant à l'absence de caractère distinctif de la marque) sera devenue définitive, le demandeur sera invité à produire ses preuves que la marque a acquis un caractère distinctif acquis par l'usage.

Pour des informations complémentaires sur le caractère distinctif acquis par l'usage, voir les directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE).

3 Décision

Après avoir dialogué avec le demandeur, l'Office décidera s'il considère que l'objection est fondée malgré les faits et arguments soumis par le demandeur.

La décision contiendra la notification d'objection initiale, résumera les arguments du demandeur, tiendra compte des soumissions et arguments du demandeur, et expliquera en détail pourquoi ils ne sont pas convaincants.

Il peut être renoncé en partie à l'objection si l'Office considère que i) **certain**s des motifs ont été surmontés ou ii) **tous** les motifs ont été surmontés pour certains des produits et services.

La décision indiquera que la demande a été refusée, soit en partie ou dans sa totalité, en précisant les produits et services rejetés, et mentionnera la possibilité de former un recours.

Si une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis par l'usage a été effectuée, la première décision déclarera le caractère distinctif inhérent de la marque. Ce n'est qu'après avoir examiné les preuves que l'Office décidera de rejeter ou non la demande.

Cette pratique ne s'applique évidemment que dans les cas où une revendication peut être formulée au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE. Lorsqu'une demande est refusée sur la base d'un motif de refus qui ne peut être surmonté au moyen de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE [par exemple un refus au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), points i) à iii)], une revendication à titre subsidiaire de caractère acquis par l'usage échouera.

4 Critères européens

L'article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition européenne et doit être interprété sur la base d'une norme européenne commune. Il serait incorrect d'appliquer des critères différents en matière de caractère distinctif sur la base de traditions nationales différentes ou d'appliquer des normes différentes - plus indulgentes ou plus strictes - en matière d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs selon le pays concerné.

Toutefois, l'article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l'enregistrement d'une marque dès lors qu'un motif de refus s'applique, ne fût-ce que dans une partie de l'Union européenne («UE»).

Par exemple, il suffit pour refuser un enregistrement que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l'une des langues officielles de l'Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

En ce qui concerne d'autres langues, une objection sera soulevée si la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE dans une langue comprise par une partie significative du public concerné dans au moins une partie de l'Union européenne (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, Article 7, paragraphe 1, point c du RMUE, point 1.2 Le critère de référence, et l'arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Lorsque l'objection ne repose pas sur le contenu sémantique d'un terme, le motif de refus concerne normalement l'Union européenne dans son ensemble. Cependant, la perception du signe par le public pertinent, la pratique commerciale ainsi que l'utilisation des produits et services revendiqués peuvent varier dans certaines parties de l'Union européenne.

5 Critères non pertinents

Il est fréquent que les demandeurs exposent des arguments qui ont déjà été déclarés sans pertinence par les tribunaux. De tels arguments doivent par conséquent être rejetés en citant les extraits correspondants des arrêts en question.

5.1 Terme non utilisé

Le fait qu'une utilisation descriptive du terme demandé ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence. L'examen de l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE repose sur des pronostics (supposant une utilisation de la marque par rapport aux produits ou aux services revendiqués). Il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu'il est suffisant que la marque «puisse servir» à désigner les caractéristiques des produits et des services (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

5.2 Impératif de disponibilité

Il est fréquemment invoqué que les autres opérateurs n'ont pas besoin du terme faisant l'objet de la demande, qu'ils peuvent utiliser des indications plus directes et plus simples ou qu'ils ont à leur disposition des synonymes pour décrire les caractéristiques des produits. Il convient de rejeter tous ces arguments comme étant non pertinents.

Bien qu'il y ait un intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à refuser l'enregistrement de termes descriptifs en tant que marques de manière à ce qu'ils restent librement disponibles pour tous les concurrents, il n'est pas nécessaire que l'Office démontre une nécessité actuelle ou future ou un intérêt concret des tiers à utiliser le terme descriptif sollicité (*kein konkretes Freihaltebedürfnis*) (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

L'argument de l'existence de synonymes ou d'autres manières encore plus habituelles d'exprimer la signification descriptive d'un signe est dès lors dénué de pertinence (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

5.3 Monopole de fait

Le fait que le demandeur soit le seul opérateur à proposer les produits et les services pour lesquels la marque est descriptive est sans pertinence pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, dans ce cas, le demandeur pourra invoquer avec plus de chances de succès le caractère distinctif acquis par l'usage.

5.4 Double signification

Il convient de rejeter l'argument, fréquemment avancé par les demandeurs, selon lequel les termes demandés ont plusieurs significations dont l'une n'est pas descriptive des produits/services: le fait qu'une seule des significations possibles du terme soit descriptive au regard des produits et services pertinents suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Puisque l'examen doit se concentrer sur les produits/services couverts par la demande, les arguments concernant d'autres significations possibles du ou des mot(s) composant la marque demandée (qui ne concernent pas les produits/services visés) sont sans pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, l'examen doit porter sur la signification, le cas échéant, du signe apprécié **dans son ensemble**, et non sur les significations éventuelles de ses différents éléments examinés séparément (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

6 Portée des objections sur les produits et services

Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment les plus fréquents (absence de caractère distinctif, caractère descriptif, caractère générique et caractère

trompeur) doivent être appréciés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués.

Si une objection est soulevée, l'Office doit mentionner spécifiquement le ou les motif(s) de refus applicable(s) à la marque concernée, pour chaque produit ou service revendiqué.

Il suffit qu'un motif de refus s'applique à une **seule catégorie homogène** de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les même(s) motif(s) de refus est (sont) opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une **motivation globale** pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

Signe	Affaire
BigXtra	C-253/14 P EU:C:2014:2445
La Cour a confirmé le rejet pour les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 41 à 43 au moyen d'une motivation globale en raison d'un lien suffisamment concret et direct pour tous ces produits et services. Pour la totalité d'entre eux, «BigXtra» sera perçu comme indiquant des réductions de prix ou d'autres avantages (point 48).	
Signe	Affaire
PIONEERING FOR YOU	T-601/13 EU:T:2014:1067
Le Tribunal a autorisé une motivation globale par rapport aux produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42 dès lors que la signification promotionnelle du signe demandé serait perçue de manière identique pour chacun d'entre eux (points 36 et 37).	

Une objection fondée sur le caractère descriptif s'applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la **catégorie plus large** qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l'absence d'une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l'ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d'assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).

Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui **sont directement liés** à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si

la signification descriptive s'applique à une activité impliquant l'utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l'objection vaut pour tous ces produits et services (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d'aide à distance aux automobilistes).

Il est possible de revendiquer des produits et services comme étant des **produits ou des services auxiliaires**, en ce sens qu'ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, ou à rendre l'utilisation de ces derniers plus aisée. C'est typiquement le cas des documents et manuels d'instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage, de la publicité ou des services de réparation. Dans ces cas-là, les produits auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple véhicules et manuels d'instructions). Il en résulte que si la demande de MUE est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.

7 Opportunité des objections

Les objections doivent être soulevées **le plus tôt possible**. Dans la majorité des cas, l'Office soulève son objection d'office avant la publication de la demande de MUE.

L'Office peut rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus de sa **propre initiative** à tout moment avant l'enregistrement (article 45, paragraphe 3, du RMUE), et en particulier, lorsqu'il reçoit des observations de **tiers** concernant l'existence d'un motif absolu de refus ou à la suite d'une décision provisoire des **chambres de recours** proposant de réexaminer la demande de marque contestée sur des motifs absolus

Les observations de tiers doivent être soumises avant l'expiration du délai d'opposition ou avant que la décision finale sur une opposition ne soit rendue lorsqu'une opposition a été déposée (article 45, paragraphe 2, du RMUE). L'Office peut alors décider de rouvrir la procédure d'examen à la suite de ces observations par des tiers. Voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 3.1.

Dans le cas **d'enregistrements internationaux** (EI) désignant l'UE, l'Office peut soulever une objection tant que le délai d'opposition (un mois après nouvelle publication) n'est pas ouvert (article 193, paragraphe 7, du RMUE) et toute déclaration de statut provisoire envoyée antérieurement serait révoquée.

8 Déclarations de renonciation

En application du règlement 2015/2424 modifiant le règlement n° 207/2009 relatif à la marque communautaire, il n'est plus possible de déposer une déclaration de renonciation pour indiquer que la protection n'est pas demandée pour un élément spécifique d'une marque.

L'Office examinera les déclarations de renonciation déposées **avant** l'entrée en vigueur du règlement susmentionné (23/03/2016) conformément à la pratique qui était applicable jusqu'à cette date.

- En règle générale, une telle déclaration ne contribuera pas à surmonter une objection fondée sur des motifs absolus.
- Lorsqu'une marque consiste en une combinaison d'éléments qui sont tous manifestement dépourvus de caractère distinctif, aucune déclaration de renonciation n'est nécessaire pour les éléments individuels. Par exemple, si la marque d'une revue est «Alicante Local and International News» avec un élément figuratif distinctif, il n'est pas nécessaire que les éléments verbaux individuels qui la composent fassent l'objet d'une déclaration de renonciation.
- Si la déclaration du demandeur ne surmonte pas les motifs de refus de l'enregistrement, la demande doit être rejetée dans toute la mesure requise.
- Lorsque le demandeur a joint une déclaration de renonciation concernant un élément non distinctif à sa demande, cette déclaration sera conservée, même si l'Office ne la juge pas utile. **L'Office refusera les déclarations de renonciation concernant des éléments distinctifs** étant donné qu'elles pourraient créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 2

Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....	316
1.1 Signes.....	316
1.2 Caractère distinctif.....	317
1.3 Représentation dans le registre.....	317
2 Marques «non traditionnelles» et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.....	318
2.1 Marques de forme.....	319
2.2 Marques de position.....	319
2.3 Marques de motif.....	320
2.4 Marques de couleur.....	320
2.5 Marques sonores.....	323
2.6 Marques animées.....	324
2.7 Marques multimédia.....	327
2.8 Marques hologramme.....	327
2.9 Autres marques.....	328
2.9.1 Aménagement d'un espace de vente.....	328
2.9.2 Odeurs/marques olfactives.....	328
2.9.3 Marques gustatives.....	329
2.9.4 Marques tactiles.....	330
3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	330

1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l'obligation de l'Office de refuser les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 du RMUE.

À compter du 1er octobre 2017, aux termes de l'article 4 du RMUE, peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les **signes**, notamment les mots (y compris les noms de personnes) ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme du produit ou du conditionnement du produit ou les sons, à condition que de tels signes soient propres à **distinguer** les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et à **être représentés dans le registre** des marques de l'Union européenne (le registre), d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

Conformément à l'article 39, paragraphe 2), point a), du REMUE, «le titre II [Procédure de demande] n'est pas applicable aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017, ainsi qu'aux enregistrements internationaux pour lesquels la désignation de l'Union est intervenue avant cette date».

Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l'article 4 du RMUE, l'objet d'une demande doit remplir trois conditions:

1. il doit constituer un signe;
2. il doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;
3. il doit être propre à être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection.

1.1 Signes

L'article 4 du RMUE et l'article 3, paragraphe 3, du REMUE lus en combinaison dressent une liste non exhaustive des signes pouvant constituer une MUE: marques verbales, marques figuratives, marques de forme, marques de position, marques de motif, marques consistant en une couleur unique ou en une combinaison de couleurs, marques sonores, marques de mouvement, marques multimédias et marques hologrammes.

Lorsque la marque ne relève de la définition d'aucun des types de marque explicitement énumérés à l'article 3, paragraphe 3, du REMUE, elle peut être reconnue comme une «autre» marque, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du REMUE pour autant qu'elle satisfasse aux exigences relatives à la représentation énoncée à l'article 3, paragraphe 1, du REMUE.

Dans ce cadre, les idées et concepts abstraits ou les caractéristiques générales de produits ne sont pas suffisamment spécifiques pour pouvoir prétendre au statut de

signes, car ils pourraient s'appliquer à un éventail de manifestations différentes (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25). C'est la raison pour laquelle la Cour a rejeté, par exemple, une demande de «boîtier collecteur transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur», au motif que l'objet de la demande n'était pas un type particulier de boîtier collecteur mais, de manière générale et abstraite, toutes les formes imaginables d'un boîtier collecteur susceptible de revêtir une multitude d'aspects différents (25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37).

1.2 Caractère distinctif

L'article 4, point a), du RMUE se réfère à la capacité d'un signe à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui concerne le caractère distinctif réel d'une marque à l'égard de produits ou services précis, l'article 4 du RMUE traite uniquement de la capacité théorique d'un signe de servir d'indication d'origine, indépendamment des produits ou services.

Ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles qu'il est envisageable qu'un signe ne possède pas ne serait-ce que la capacité abstraite de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Un exemple de l'absence de capacité abstraite dans le contexte de produits ou services pourrait être le mot «marque».

1.3 Représentation dans le registre

En vertu de l'article 4, point b), du RMUE, le signe demandé doit être propre à être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire.

Concernant la représentation du signe, l'article 3, paragraphe 3, du REMUE dresse une liste non exhaustive des marques, accompagnées de leur définition et des exigences de représentation les concernant. L'article 3, paragraphe 4, du REMUE traite des «autres» types de marque. Pour de plus amples informations à cet égard, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

L'article 3, paragraphe 1, du REMUE indique que la marque peut être représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer avec précision et clarté l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire.

Les critères énumérés par le REMUE sont identiques à ceux établis dans l'arrêt Sieckmann (12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748) en ce qui concerne

l'exigence d'une représentation «graphique» acceptable, claire et précise, selon la formulation utilisée antérieurement dans le RMUE.

L'article 3, paragraphe 9, du REMUE précise que le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen ne constitue pas une représentation adéquate d'une marque. La raison en est que ces échantillons ou spécimens ne peuvent pas être représentés de manière claire et précise et ne sont généralement pas tenus à disposition dans le registre à des fins d'inspection au moyen de la technologie communément disponible. À titre d'exemple, un échantillon olfactif ne constituerait pas une représentation durable et stable d'une marque et ne satisferait dès lors pas aux exigences de clarté et de précision.

L'article 3, paragraphe 2, du REMUE indique clairement que l'objet de l'enregistrement est défini par la **représentation de la marque**. Dans le nombre limité de cas dans lesquels la représentation est accompagnée d'une description (voir ci-après), celle-ci doit concorder avec la représentation et ne doit pas en élargir l'étendue.

Dans tous les cas où la représentation du signe ne permet pas aux autorités compétentes (à savoir les offices et tribunaux des marques) et aux concurrents de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire, la marque doit être refusée pour défaut de conformité à l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il s'agit d'une appréciation objective réalisée en application des critères énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du REMUE et aux fins de laquelle aucun segment particulier de consommateurs ne doit être pris en compte.

Lorsque le demandeur a dûment satisfait aux exigences relatives aux formalités (Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 9) – à savoir le dépôt d'une représentation du signe conformément aux exigences correspondantes prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du REMUE et l'indication adéquate du type de marque, la représentation du signe dans le registre devrait permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection dont bénéficie la marque.

Néanmoins, les difficultés à cet égard sont davantage susceptibles de résulter de l'article 31, paragraphe 1, point d), du RMUE, lorsque la marque demandée ne correspond à aucun des types de marques énumérés à l'article 3, paragraphe 3, du REMUE mais uniquement à un «autre» type de marque (article 3, paragraphe 4, du REMUE) pour lequel il n'existe pas d'autre règle explicite spécifique concernant la représentation autre que celle de la conformité aux normes énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du REMUE.

2 Marques «non traditionnelles» et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE

L'appréciation de l'aptitude de la représentation du signe à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection dont bénéficie la marque paraît plutôt aisée pour les marques de types

traditionnels (marques verbales et figuratives). Dans la mesure où ces marques ont satisfait à l'examen des formalités de l'Office, il est possible, de manière générale, de procéder directement à leur appréciation au regard des autres motifs visés par l'article 7 du RMUE, étant donné qu'aucune difficulté ne devrait survenir au regard de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.

Cependant, dans le cas de signes moins «traditionnels», il pourrait s'avérer nécessaire d'effectuer un examen plus scrupuleux des exigences prévues à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l'article 4, du RMUE.

Bien que l'exigence générale de représentation **graphique** ait été supprimée, la jurisprudence existante relative à la représentation graphique des signes reste pertinente, dans certaines circonstances, pour comprendre l'exigence selon laquelle les signes doivent être propres à être représentés de manière adéquate dans le registre.

2.1 Marques de forme

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE, une marque de forme est une marque consistant en, ou s'étendant à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.

L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement les formes en soi, mais aussi les formes contenant des éléments verbaux ou figuratifs, des étiquettes, etc.

La représentation d'une marque de forme requiert la soumission:

- soit d'une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur;
- soit d'une reproduction photographique.

La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues. Lorsque la représentation n'est pas fournie au format électronique, elle peut contenir jusqu'à six vues différentes.

2.2 Marques de position

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE, une marque de position est une marque constituée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

L'article susmentionné circonscrit les exigences de représentation obligatoires et facultatives ci-après pour les marques de position:

une identification appropriée de la position de la marque sur les produits pertinents et de sa taille ou proportion par rapport auxdits produits (obligatoire);

une déclaration de renonciation aux éléments visuels qui ne sont pas destinés à faire partie de l'objet de l'enregistrement (obligatoire). Le REMUE donne la préférence à l'utilisation de lignes discontinues ou pointillées;

une description détaillant la manière dont le signe est apposé sur les produits (facultative). La représentation doit définir clairement par elle-même la position de la marque sur les produits ainsi que sa taille ou proportion par rapport aux produits. En conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du REMUE, la description ne peut servir qu'un objectif d'explication; elle ne peut être substituée aux déclarations de renonciation à des éléments visuels.

Une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE peut être soulevée à l'encontre des produits sur lesquels le positionnement de la marque n'apparaît pas clairement. À titre d'exemple, si une marque de position est demandée pour désigner des *vêtements, chaussures et articles de chapellerie* mais que la représentation identifie uniquement la position de la marque sur des *chaussures*, une objection devrait être soulevée à l'encontre des *vêtements et articles de chapellerie*.

2.3 Marques de motif

L'article 3, paragraphe 3, point e), du REMUE, définit une marque de motif comme une marque consistant exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière.

L'article dispose que la marque de motif doit être «représentée par la soumission d'une reproduction montrant la répétition du motif». Une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière est autorisée pour ce type de marque. Dans les autres cas pour lesquels le REMUE donne la possibilité d'ajouter des descriptions, la description doit concorder avec la représentation et ne pas étendre son champ d'application.

2.4 Marques de couleur

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point f), du REMUE, les marques de couleur sont soit des marques consistant en une couleur unique sans contours, soit en une combinaison de couleurs sans contours.

1. Pour les marques consistant exclusivement en une couleur unique (sans contours), les éléments suivants sont exigés:
 - une reproduction de la couleur (obligatoire);
 - une référence à un code de couleurs généralement reconnu (obligatoire).
2. Pour les marques consistant exclusivement en une combinaison de couleurs (sans contours), les éléments suivants sont exigés:
 - une reproduction de la combinaison de couleurs montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon constante et prédéterminée (obligatoire);

- une mention d'un code de couleurs généralement reconnu (obligatoire);
- une description précisant l'agencement systématique des couleurs (facultative).

Pour les combinaisons de couleurs, le REMUE applique la jurisprudence selon laquelle la représentation «doit comporter un agencement systématique de la combinaison de couleurs concernée de manière uniforme et prédéterminée»; la Cour de justice a statué à cet égard que la simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs sans forme ni contour ou la mention de deux ou plusieurs couleurs «sous toutes les formes imaginables» ne répondent pas aux normes requises de précision et de constance (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33-34).

Si une combinaison de couleurs sans contours n'est pas agencée systématiquement de manière uniforme et prédéterminée, le nombre de variantes possibles sera trop élevé et les autorités compétentes et les opérateurs économiques ne seraient pas en mesure de connaître l'étendue précise des enregistrements.

L'objet de la protection de la marque étant exclusivement déterminé par la représentation en soi, toute description fournie à titre volontaire précisant l'agencement systématique doit concorder avec la représentation (c'est-à-dire ne peut pas être incohérente avec l'image présentée) et ne doit pas s'étendre au-delà de cet objet (article 3, paragraphe 2, du REMUE). En outre, la non-concordance entre la représentation et la description a pour conséquence un manque de clarté et de précision de la marque (article 3, paragraphe 2, du REMUE).

Exemples de signes qui sont **acceptables** (avec ou sans description):

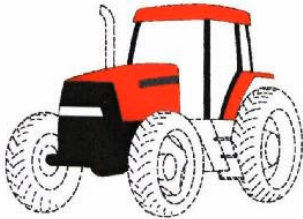
Signe	MUE n°
	MUE 11 055 811 <u>Description</u>: La marque est constituée de cinq bandes de couleur horizontales directement accolées les unes aux autres, dont la largeur représente plusieurs fois la hauteur et dont les couleurs sont, de haut en bas, le vert très clair, le vert clair, le vert moyen, le vert foncé et le vert très foncé. Proportion des cinq couleurs: 20 % chacune.

Le signe peut également indiquer la manière dont les couleurs seront appliquées sur les produits en cause par une représentation schématique (et non par une stricte reproduction) comme indiqué dans les exemples suivants:

Signe	Affaire/ MUE n°
-------	-----------------

 Indication de couleur: RAL 9018;NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1:4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2:3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3:2; NCS S 504050Y + RAL 9018 4:1: NCS S 5040G50Y. <u>Description</u>: aucune Classe 7 – Convertisseurs d'énergie éolienne et leurs pièces.	MUE 2 346 542 03/05/2017, T-36/16, DÉGRADÉ DE VERTS EU:T:2017:295
La marque contestée a été enregistrée comme marque de couleur (point 36). Par conséquent [...] la forme trapézoïdale verticale ne fait pas partie de l'objet de la protection demandée et cet élément ne délimite pas les couleurs des contours, mais sert uniquement à indiquer la manière dont les couleurs seront appliquées sur les produits en cause. La protection demandée concerne donc une combinaison de couleurs particulière appliquée sur la partie inférieure d'un essieu, indépendamment de la forme de ce dernier, qui ne fait pas l'objet de la protection demandée. (point 40)	

Signe	MUE n°
--------------	---------------

 <u>Couleurs indiquées:</u> incarnat, noir et gris <u>Description:</u> la marque consiste en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquée sur la surface extérieure d'un tracteur, à savoir le rouge pour le capot, le toit et les passages de roues, le gris clair et le gris foncé pour une bande horizontale sur le capot, et le noir sur la grille avant du capot, le châssis et les garnitures verticales, tels que représentés dans l'illustration jointe à la demande [SM1].	MUE 9 045 907 (Cette marque a été demandée comme «autre marque» dans le cadre du régime précédent, indiquant qu'il s'agit d'une marque de position. L'exemple donné ici a été choisi pour indiquer que cette marque peut également être déposée en tant que marque de couleur (combinaison de couleurs), en montrant comment cette combinaison apparaît sur les produits.)
--	--

2.5 Marques sonores

L'article 3, paragraphe 3, point g), du REMUE définit les marques sonores comme des marques composées entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons.

Les demandes de MUE pour des marques sonores peuvent **uniquement** consister en un fichier audio reproduisant le son ou une représentation précise du son consistant en une notation musicale (pour des informations techniques et de plus amples informations concernant les **moyens valables** de représentation de marques sonores, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités).

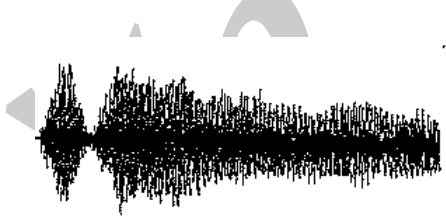
Les autres moyens de représentation, comme les onomatopées, les notes de musique seules et les sonogrammes ne seront pas acceptés en tant que représentations de marques sonores pour des demandes de MUE. En tout état de cause, ces représentations ne seront pas suffisantes pour permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection.

- Description verbale d'un son
Une description comme certaines notes d'un morceau de musique, telle que «les neuf premières notes de Für Elise ou une description verbale du son «le chant d'un coq» manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas de déterminer l'étendue de la protection demandée (27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).
- Onomatopée

Il existe un décalage entre l'onomatopée elle-même, telle qu'elle est prononcée, et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu'elle prétend imiter phonétiquement (27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- Notes musicales seules

Une succession de notes sans autre précision, telle que «mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la», ne constitue pas une représentation graphique. Une telle description, qui n'est ni claire, ni précise, ni complète par elle-même, ne permet pas, notamment, de déterminer la hauteur et la durée des sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé et qui constituent des paramètres essentiels pour connaître cette mélodie et, partant, pour définir la marque elle-même (27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

Exemple d'une marque sonore inacceptable	
MUE 143 891 R 781/1999-4 («ROARING LION») Le sonogramme (allégué) a été considéré comme incomplet, étant donné qu'il ne contenait pas de représentation de l'échelle de l'axe de temps et de l'axe de fréquence (paragraphe 28).	

2.6 Marques animées

L'article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE définit les marques animées comme des «marque[s] consistant ou s'étendant à un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque».

La définition ne limite pas les marques animées à celles qui décrivent le mouvement. Un signe peut également être considéré comme une marque animée s'il est propre à montrer un changement de la position des éléments (par exemple, une séquence d'images fixes). Les marques animées n'incluent pas d'élément sonore (voir la définition d'une marque multimédia ci-après).

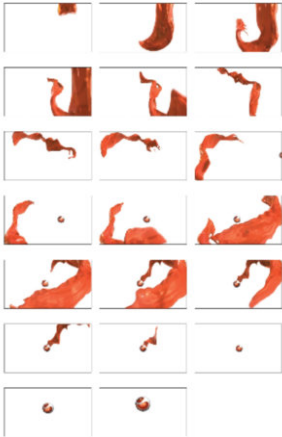
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE, les marques animées doivent être représentées par la soumission:

- soit d'un fichier vidéo montrant le mouvement ou le changement de position;
- soit d'une série d'images fixes séquencées montrant le mouvement, qui peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence.

L'enregistrement d'une marque animée **ne peut être refusé** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE que lorsqu'une «personne raisonnablement attentive présentant des degrés normaux de perception et d'intelligence, après avoir consulté le registre des marques de l'Union européenne, ne serait pas capable de comprendre

précisément ce en quoi consiste la marque, sans déployer un niveau considérable d'énergie intellectuelle et d'imagination [23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), § 20].

Exemples de représentations **acceptables pour les marques animées**:

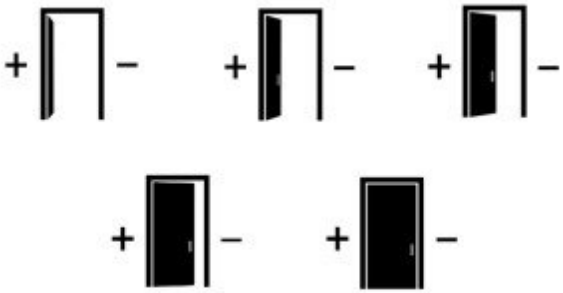
Signe	Affaire/ MUE n°
	MUE 8 581 97 7 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MARQUE DE MOUVEMENT) R 443/2010 2
Description: la marque consiste en une marque animée en couleurs. L'animation consiste en un ruban flottant et d'apparence liquide («le ruban»). Le ruban flotte pour finir en la représentation graphique d'une sphère («la sphère»). L'animation dure approximativement 6 secondes. Les plans dans la séquence sont espacés d'environ 0,3 seconde. Les plans sont uniformément espacés entre le début et la fin de la séquence. Le premier plan est le plan supérieur gauche. Le dernier plan (le 20e) est le plan central sur la rangée inférieure. Les plans suivent une progression de gauche à droite sur chaque rangée, avant de passer à la ligne suivante. La séquence précise des plans est la suivante: le premier plan montre le ruban entrant dans le cadre par le bord supérieur du cadre et descendant vers le bord droit du cadre, avant de remonter dans les plans 2 à 6. Pendant cette phase d'animation (quatrième plan), on peut voir l'extrémité du ruban, produisant l'effet d'un ruban traînant. Dans les plans 6 à 17, le ruban flotte dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre autour du cadre. À partir du 9e plan, la sphère se déplace immédiatement vers le centre du cadre. L'intérieur de la sphère est de la même couleur que le ruban. Le ruban flotte autour de la sphère. Dans le plan 14, le ruban pénètre dans la sphère, comme aspiré vers l'intérieur. Dans les plans 15 à 17, le ruban disparaît à l'intérieur de la sphère. Dans les plans 19 et 20, la sphère se déplace vers le spectateur en s'agrandissant et termine l'animation.	

Signe	MUE n°
-------	--------

 <u>Description:</u> la marque consiste en la représentation d'une séquence animée composée de deux segments s'évasant qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d'animation, un objet géométrique monte le long du premier segment et ensuite redescend le long du second, tandis que des cordes individuelles à l'intérieur de chaque segment deviennent progressivement plus claires. Le pointillage dans la marque sert uniquement à créer un effet d'ombre. La séquence animée complète dure entre une et deux secondes.	MUE 5 338 62 9
--	---------------------------

Exemples de représentations **inacceptables pour les marques animées**:

Signe	MUE n°
 <u>Description:</u> la marque est constituée d'une image en mouvement composée d'une brosse à dents se déplaçant vers une tomate, s'appuyant sur la tomate sans en percer la peau, puis s'éloignant de la tomate.	MUE 9 742 97 4
L'Office a rejeté la demande au motif qu'il n'était pas possible de déduire le mouvement avec précision à partir de la description fournie avec la représentation.	

Signe	MUE n°
 Description: la marque consiste en une représentation d'une séquence animée sur fond uni, une porte pouvant s'arrêter à trois stades dans le sens: ouvert-entrouvert-fermé ou fermé-entrouvert-ouvert, grâce aux signes «+» et «-». La durée de l'animation entre chaque stade est d'une demi-seconde. La porte et son chambranle sont rectangulaires dans un style géométrique et épuré avec une petite poignée rectangulaire et ouvrant vers un fond uni. Les signes «+» et «-» sont situés de chaque côté le long du chambranle.	MUE 16 023 0 95
L'Office a rejeté la demande, étant donné qu'il n'était pas possible d'établir le mouvement précis à partir de la description fournie avec la représentation graphique. Un signe consistant en l'ouverture et la fermeture d'une porte au moyen d'une pression appliquée sur des boutons placés à gauche ou à droite de celle-ci fera l'objet d'une interprétation personnelle du consommateur. En conséquence, le signe ne peut pas satisfaire aux exigences de clarté et de précision énoncées à l'article 4 du RMUE car chaque consommateur l'interprétera de manière différente et verra se dégager une séquence différente de la marque de mouvement.	

2.7 Marques multimédia

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point i), du REMUE, une marque multimédia est une marque consistant en, ou s'étendant à, une combinaison d'image et de son.

L'article dispose que la marque multimédia soit «représentée par la soumission d'un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son».

2.8 Marques hologramme

L'article 3, paragraphe 3, point j), du REMUE définit une marque hologramme comme une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques, et ajoute qu'elle est «représentée par la soumission d'un fichier vidéo ou d'une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet».

2.9 Autres marques

Les types de marques suivants ne sont pas explicitement inclus dans la liste non exhaustive des types de marques fournie à l'article 3, paragraphe 3, du REMUE. Ces marques relèvent de la catégorie de type «autres marques».

2.9.1 Aménagement d'un espace de vente

Au point 19 de son arrêt du 10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, la Cour de justice a conclu qu'une représentation qui visualise l'aménagement d'un espace de vente peut constituer une marque à condition qu'elle soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'aménagement était représenté au moyen d'un seul dessin, combinant des lignes, des contours et des formes, sans indication de taille ni de proportions.

Signe	Affaire
	10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070

À la suite de l'arrêt susvisé, il ne peut être exclu que les exigences de la représentation de l'aménagement d'un espace de vente puissent être satisfaites au moyen d'un simple dessin combinant des lignes, des contours et des formes, sans indication spécifique de taille ni de proportions dans la description. La Cour a indiqué que dans ce cas, la marque pouvait être enregistrée à condition qu'elle soit propre à distinguer les services du demandeur de ceux d'autres entreprises et qu'aucun autre motif de refus ne s'applique.

Étant donné qu'une représentation qui visualise l'aménagement d'un espace de vente ne relève de façon stricte d'aucun des types de marque énumérés à l'article 3, paragraphe 3, du REMUE, la représentation doit satisfaire aux normes énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du REMUE et peut être accompagnée d'une description indiquant clairement l'objet de la protection demandée.

2.9.2 Odeurs/marques olfactives

Il n'est actuellement pas possible de représenter des odeurs conformément à l'article 4 du RMUE, étant donné que l'objet de la protection ne peut pas être déterminé avec clarté et précision **au moyen de la technologie communément disponible**.

L'article 3, paragraphe 9, du REMUE exclut expressément le dépôt d'échantillons.

Les exemples ci-après illustrent des moyens non satisfaisants de représentation d'une odeur.

- *Formule chimique*
Seuls les spécialistes en chimie reconnaîtraient l'odeur en question à partir d'une telle formule.
- *Représentation et description verbale*
Les exigences concernant la représentation ne sont pas satisfaites par:
 - une représentation graphique de l'odeur;
 - une description verbale de l'odeur;
 - une combinaison des deux (représentation graphique et description verbale).

Signe	MUE n°
 Description de la marque: odeur de fraise mûre	MUE 1 122 118
27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, point 34 Le Tribunal a considéré que l'odeur de fraise varie d'une variété à l'autre et que la description «odeur de fraise mûre» peut se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes. Il a conclu que la description n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué.	

Dans son arrêt du 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, points 69 à 73, la Cour de justice a écarté la possibilité de représenter une marque olfactive au moyen d'une formule chimique, d'une description écrite, du dépôt d'un échantillon d'une odeur ou d'une combinaison de ces éléments.

Il n'existe pas une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et précise d'un signe olfactif en attribuant une dénomination ou un code précis et propre à chaque odeur (27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

2.9.3 Marques gustatives

Il n'est actuellement pas possible de représenter un goût conformément à l'article 4 du RMUE, étant donné que l'article 3, paragraphe 9, du RMUE exclut expressément le dépôt d'échantillons et que l'objet de la protection ne peut pas être déterminé avec clarté et précision **au moyen de la technologie communément disponible**.

Les arguments mentionnés au point 2.9.2 ci-dessus s'appliquent de la même manière aux marques gustatives [04/08/2003, R 120/2001-2, THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (GUSTATORY MARK)].

2.9.4 Marques tactiles

Il n'est actuellement pas possible de représenter l'effet tactile de certaines matières ou textures conformément à l'article 4 du RMUE, étant donné que l'article 3, paragraphe 9, du REMUE exclut explicitement le dépôt d'échantillons et que l'objet de la protection ne peut pas être déterminé avec clarté et précision au moyen de la technologie communément disponible.

Les arguments mentionnés au point 2.9.2 s'appliquent ci-dessus de la même manière aux marques tactiles [27/05/2015, R 2588/2014-2, EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (MARQUE TACTILE)].

3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l'obligation de l'Office de refuser les signes qui ne remplissent pas les exigences de l'article 4 dudit règlement. Si le signe ne remplit pas ces exigences et si la représentation n'est pas claire et précise, la demande ne sera pas examinée sur la base des autres motifs absolus de refus.

L'article 7, paragraphe 3, du RMUE prévoit que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en a été fait ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 3

Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....	333
2 Éléments verbaux.....	334
3 Lettres uniques ().....	335
3.1 Considérations générales.....	335
3.2 Exemples.....	336
4 Slogans — apprécier le caractère distinctif.....	337
5 Éléments figuratifs simples.....	343
6 Éléments figuratifs ordinaires.....	346
7 Symboles typographiques.....	347
8 Pictogrammes.....	350
9 Étiquettes courantes/non distinctives.....	355
10 Marques de forme.....	358
10.1 Remarques préliminaires.....	358
10.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes...	359
10.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services.....	360
10.4 Forme de l'emballage.....	368
11 Marques de position.....	373
12 Marques de motif.....	375
13 Marques de couleur.....	381
13.1 Couleurs seules.....	381
13.2 Combinaisons de couleurs.....	382
14 Marques sonores.....	383
15 Marques de mouvement, multimédias et hologrammes.....	387

1 Remarques générales

L'objet d'une marque est défini par la représentation de la marque (article 3, paragraphe 2, du REMUE). Des types de marques spécifiques — à savoir, les «marques verbales», «marques figuratives», «marques de forme», «marques de position», «marques de motif», «marques de couleur», «marques sonores», «marques de mouvement», «marques multimédias» et «marques hologrammes» — sont désormais définis légalement (article 3, paragraphe 3, points a) à j), du REMUE. Des marques non couvertes par ces types spécifiques peuvent toutefois également faire l'objet d'une demande de MUE (article 3, paragraphe 4, du REMUE). En ce qui concerne les formalités relatives aux différents types de marques, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 10.

Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que le signe permet d'identifier le produit ou service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises [29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; du 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33]. Selon une jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Dans le même ordre d'idées, si un terme donné pouvait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point que ne s'appliquerait pas une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le terme pourrait encore être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu'il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine. C'était le cas du terme «medi», qui a été considéré comme ne donnant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur appartenance générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369, § 22).

Une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s'applique également aux cas où la structure lexicale utilisée, même si elle n'est pas correcte d'un point de vue grammatical, peut être considérée comme habituelle dans le langage

publicitaire et le contexte commercial en cause (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

2 Éléments verbaux

Les mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe complexe si leur usage est si fréquent qu'ils ont perdu toute capacité à distinguer les produits et services. Les termes suivants, individuellement ou combinés à d'autres éléments non enregistrables, tombent sous le coup de cette disposition.

Les termes qui dénotent simplement une **qualité ou une fonction positive ou attractive** des produits et services doivent être refusés, qu'ils soient demandés seuls ou combinés à des termes descriptifs:

- **ECO** dénotant «écologique» (24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **FLEX** et **FLEXI** se référant à «flexible» (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21);
- **GREEN** ayant «un caractère écologique» (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);
- **MEDI** se référant à «médical» (12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** se référant à «nombreux, beaucoup, plus d'un» (17/11/2005, R 904/2004-2, MULTI);
- **MINI** dénotant «très petit» ou «petit» (17/12/1999, R 62/1999-2, MINIRISC);
- **MEGA** dénotant «grand» (28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38);
- **Premium/PREMIUM** se référant à la «meilleure qualité» (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PRO** comme indication que les produits désignés sont destinés à des «professionnels» ou «soutiennent» quelque chose (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
- **PLUS** dénotant «supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS);
- **SUPER** mettant en relief les «qualités positives des produits ou services» (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, T-79/01&T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);
- **ULTRA** ⁽⁵⁾ dénotant «extrêmement» (09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX);
- **UNIVERSAL** se référant à des produits qui «conviennent à un usage général ou universel» (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

Les suffixes de **domaines de premier niveau**, par exemple, «.com», indiquent uniquement l'endroit où l'information est disponible sur l'internet et ne peuvent dès lors rendre enregistrable une marque qui est descriptive ou contestable pour d'autres motifs. Donc, «[www.books.com](#)» est une marque tout aussi contestable que le terme «books» seul pour désigner des produits de l'imprimerie. Le Tribunal l'a confirmé dans

⁵ () Modifié le 23/06/2010

son arrêt du 21/11/2012 (T-338/11, Photos / com, EU:T:2012:614, § 22), dans lequel il a déclaré que l'élément «.com» est un élément technique et générique dont l'utilisation est nécessaire dans la structure normale de l'adresse d'un site internet à caractère commercial. En outre, cet élément peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l'internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'élément en question est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.

Les **abréviations** de la **forme juridique d'une société** (par exemple Ltd., GmbH etc.) ne peuvent ajouter de caractère distinctif à un signe.

Les noms de personnes physiques sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom, et même s'il s'agit de prénoms et de noms extrêmement courants, tels que Jones ou García (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) et de noms de personnalités (y compris de chefs d'État). Cependant, une objection sera soulevée si le nom peut **également** être perçu comme un terme non distinctif par rapport aux produits et services (p. ex. «Baker» pour des produits de pâtisserie).

En ce qui concerne les objections fondées sur des titres de livres, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Chapitre 4, Marques descriptives, point 2.7.2, titres de livres.

3 Lettres uniques ⁽⁶⁾

3.1 Considérations générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, la Cour a estimé que, dans le cas de marques constituées de lettres uniques représentées en caractères standard sans altération graphique, il est nécessaire de procéder à une appréciation de l'aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d'un **examen concret envisageant ces produits ou ces services** (point 39).

La Cour a déclaré qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article 4 du RMUE, les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques de l'Union européenne à condition qu'elles soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (point 28), et a souligné que l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du demandeur.

Tout en reconnaissant qu'il est légitime de tenir compte des difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques pour établir

⁶ () Cette partie concerne les lettres uniques dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour les lettres uniques dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, paragraphe 2.8].

leur caractère distinctif et que l'établissement du caractère distinctif peut s'avérer plus difficile pour une marque consistant en une lettre unique que pour d'autres marques verbales (point 39), la Cour a clairement indiqué que ces circonstances ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l'application du critère du caractère distinctif tel qu'interprété dans la jurisprudence (points 33-39).

En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour a déclaré que, lors de l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement, l'Office est tenu, en vertu de l'article 95, paragraphe 1, du RMUE, d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur (points 55-58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, de manière motivée, pourquoi une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est dépourvue de caractère distinctif.

Il est donc nécessaire de procéder à un examen approfondi des **circonstances factuelles spécifiques de l'affaire** afin d'évaluer si une lettre unique donnée représentée en caractères standard peut servir de marque pour les produits ou services visés. Cette nécessité d'examiner les faits signifie qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur des hypothèses (par exemple, que les consommateurs ne sont généralement pas habitués à voir des marques consistant en une lettre unique).

En conséquence, lors de l'examen de marques consistant en une lettre unique, des arguments génériques non motivés, comme ceux concernant la disponibilité des signes, doivent être évités, vu le nombre limité de lettres. L'Office est tenu d'établir, sur la base d'une appréciation des faits, pourquoi la marque est contestable.

Il est donc clair que l'examen de marques constituées d'une lettre unique doit être minutieux et strict, et que chaque cas requiert un examen rigoureux pour déterminer si une lettre donnée peut être considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent pour les produits ou services concernés.

3.2 Exemples

Par exemple, dans des domaines techniques tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, des lettres uniques sont davantage susceptibles d'être perçues comme des références techniques, de modèles ou de catalogues plutôt que des indications d'origine, bien que toute conclusion en ce sens doive découler d'une appréciation des faits.

En fonction du résultat de l'examen préalable, une marque composée d'une lettre unique représentée en caractères standard peut être contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif qu'elle est dépourvue de caractère distinctif inhérent pour les produits ou services concernés ou pour une partie de ceux-ci.

Ce serait le cas, par exemple, pour une marque consistant en la lettre unique «C» pour des «jus de fruits», vu que la lettre «C» est communément utilisée pour désigner la vitamine C. Le public concerné ne la percevrait pas comme une indication de l'origine commerciale des produits en cause.

Un autre exemple d'absence de caractère distinctif est à trouver dans une marque consistant en une lettre unique demandée pour le type de cubes (jouets) utilisés pour enseigner aux enfants comment créer des mots. Les lettres individuelles dans cet exemple ne sont pas utilisées comme une indication permettant de distinguer l'origine commerciale des produits en question.

Si, dans le cas précité, il n'existe aucun lien descriptif direct entre les lettres et les produits, une marque consistant en une lettre unique serait dépourvue de caractère distinctif car, en ce qui concerne les cubes (jouets), les consommateurs sont davantage habitués à percevoir des lettres uniques comme ayant une connotation fonctionnelle ou utilitaire, plutôt que comme une indication de l'origine commerciale.

Cependant, s'il ne peut être établi qu'une lettre unique donnée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits ou services concernés, elle doit alors être acceptée, même si elle est représentée en caractères standard ou de manière assez rudimentaire.

W

Par exemple, la lettre **W** a été acceptée pour les services de «transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages» compris dans la classe 39 et les «services de restauration (alimentation), hébergement temporaire» compris dans la classe 43 [30/09/2010, R 1008/2010-2, W (fig.), § 12-21].

Pour d'autres exemples, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].

4 Slogans — apprécier le caractère distinctif

La Cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes lors de l'appréciation de leur caractère distinctif (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 et la jurisprudence citée).

Les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public pertinent ne les perçoit que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, ils doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de leur fonction promotionnelle, ils sont perçus par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés.

La Cour a fourni les **critères suivants** qui devraient être utilisés pour apprécier le caractère distinctif d'un slogan (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

Un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu'il est perçu comme étant davantage qu'un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il:

- constitue un jeu de mots, ou
- introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu'il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou
- possède une originalité ou prégnance particulière, ou
- déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d'interprétation.

En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d'un slogan peuvent conduire à une conclusion d'existence de caractère distinctif:

- des structures syntaxiques inhabituelles;
- l'utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l'allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.

Toutefois, l'utilisation de formes grammaticales peu orthodoxes doit être soigneusement évaluée car les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (24/01/2008, T-88/06, *Safety 1st*, EU:T:2008:15, § 40). Cela signifie que l'absence d'éléments grammaticaux tels que des articles définis ou des pronoms (LE, IL, etc.), des conjonctions (OU, ET, etc.) ou des prépositions (OU, POUR, etc.) peut ne pas toujours suffire pour conférer un caractère distinctif au slogan. Dans le cas de «*Safety 1st*», le Tribunal a estimé que l'utilisation du terme anglais «1st» au lieu de «FIRST» (premier) n'était pas suffisamment peu orthodoxe pour ajouter du caractère distinctif à la marque.

Un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l'interprétation requiert de la part des consommateurs pertinents un effort intellectuel considérable est également susceptible de posséder un caractère distinctif étant donné que les consommateurs ne pourront pas établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

Le fait que le **public pertinent est un public spécialisé** et que son degré d'attention est plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. Comme l'a déclaré la Cour, «il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/12, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 48).

En outre, conformément à une jurisprudence établie du Tribunal, le niveau d'attention du public pertinent peut être **relativement faible** à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse d'un public de consommateurs finals moyens ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Ces constatations sont valables même si les services visés par la demande d'enregistrement sont des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, *SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY*, EU:T:2015:688, § 27; 29/01/2015, T-59/14, *INVESTING FOR A NEW WORLD*, EU:T:2015:56, § 27, et la jurisprudence citée).

Les exemples suivants illustrent certaines fonctions que peuvent remplir les slogans ainsi que les arguments qui peuvent étayer une **objection** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD pour des services relevant de la classe 36 (services de cartes bancaires, de crédit et de débit)	Déclaration de service à la clientèle	R 1608/2007-4
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le slogan ne fait que transmettre des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée. C'est le genre de langage qu'un anglophone utiliserait pour décrire une carte bancaire qui sort un peu de l'ordinaire. Le slogan transmet la notion que la carte présente des caractéristiques qui ne sautent pas aux yeux. Le fait que le slogan ne précise pas de quelles caractéristiques il s'agit, autrement dit, que la marque ne décrive pas un service ou une caractéristique spécifique de la «carte», ne rend pas la marque distinctive.		
MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 7 394 414 WE PUT YOU FIRST AND KEEP YOU AHEAD pour des services relevant de la classe 40	Déclaration de service à la clientèle	(Décision de l'examineur sans affaire devant les chambres de recours)
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque est un message promotionnel élogieux qui souligne les aspects positifs des services, à savoir qu'ils contribuent à donner la meilleure place dans le secteur et à maintenir cette position dans le futur.		
MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW pour des services relevant des classes 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 et 28	Énoncé de valeurs ou slogan politique	R 1198/2008-4

Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe est un simple appel direct à agir et à contribuer au bien-être de la Terre en encourageant l'achat de produits écologiques. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, selon lequel le mot «now» (maintenant) constitue un élément original étant donné que personne ne pensera qu'en achetant les produits visés, ils sauveront littéralement la Terre maintenant, le mot «now» est un mot émotionnel communément utilisé en marketing pour inciter les consommateurs à consommer, à obtenir ce qu'ils veulent sans attendre; c'est un appel à agir. Le consommateur pertinent reconnaîtra et percevra immédiatement le signe comme une expression promotionnelle élogieuse indiquant que les produits représentent une alternative écologique à d'autres produits du même genre, et non comme une indication de l'origine commerciale.		
MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR pour des services relevant des classes 32 et 33	Exposé d'inspiration ou de motivation	R 718/2007-2
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque est un slogan ordinaire, qui transmet simplement l'idée que le consommateur boira de l'eau véritable plutôt qu'une boisson sucrée. La marque est dépourvue d'une signification secondaire ou cachée, ne comporte pas d'éléments fantaisistes et son message au consommateur est clair, direct et sans ambiguïté. C'est pourquoi il est peu probable qu'elle soit perçue comme une indication de l'origine commerciale. On peut voir facilement que la marque consiste simplement en un bon conseil, à savoir que, du point de vue de la santé, il vaut mieux boire de l'eau qui n'a pas été sucrée. Quelle meilleure manière de promouvoir ces produits que par une expression telle que DRINK WATER, NOT SUGAR (buvez de l'eau, pas du sucre)? Les consommateurs marqueront leur approbation en lisant ce message, mais chercheront la marque ailleurs sur le produit.		
MUE	Fonction principale	Affaire
DREAM IT, DO IT! pour des services relevant des classes 35, 36, 41 et 45	Exposé d'inspiration ou de motivation	02/07/2008, T-186/07, EU:T:2008:244
Le public anglophone pertinent verra dans la marque demandée une invitation ou une incitation à réaliser ses rêves et percevra le message que les services visés par ladite marque lui permettront de réaliser ses rêves.		
MUE	Fonction principale	Affaire

VALORES DE FUTURO pour des services relevant de la classe 41	Énoncé de valeur	06/12/2013, T-428/12 EU:T:2013:629
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE Le public pertinent, lorsqu'il est confronté à l'expression VALORES DE FUTURO, percevra un message élogieux dont le seul objectif est de donner une image positive des services concernés.		
MUE	Fonction principale	Affaire
INVESTING FOR A NEW WORLD pour des services relevant des classes 35 et 36	Énoncé de valeur	29/01/2015, T-59/14
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE Le signe INVESTING FOR A NEW WORLD, considéré dans son ensemble, peut être facilement appréhendé par le public pertinent, compte tenu des termes communs en anglais qui le composent, comme signifiant que les services proposés sont destinés à répondre aux besoins d'un monde nouveau. Étant donné que les services visés par la marque demandée concernent tous des activités liées à la finance et qu'ils ont un lien étroit avec le mot «investing», c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le message transmis par l'expression «investing for a new world» était que, en achetant les services en cause, l'argent ou le capital investi crée une opportunité dans un nouveau monde, véhiculant une connotation positive. Le Tribunal a aussi considéré que le fait que l'expression en cause puisse être interprétée de plusieurs façons ne modifiait pas la nature élogieuse de celle-ci.		
MUE	Fonction principale	Affaire
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY pour des services relevant des classes 35 et 36	Énoncé de valeur	29/01/2015, T-609/13
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE L'expression «so what do I do with my money» conduit le consommateur à s'interroger sur ce qu'il doit faire de ses ressources financières et de ses biens. En l'espèce, le consommateur moyen des services visés par la demande d'enregistrement, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, à la lecture ou à l'écoute de ladite expression se demandera s'il emploie efficacement son argent.		
MUE	Fonction principale	Affaire

PIONEERING FOR YOU pour des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 37 et 42	Énoncé de valeur	12/12/2014, T-601/13 EU:T:2014:1067
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE Le signe exprime le message «novateur pour vous». La signification du signe est claire et ne fait aucun doute. La structure du signe est grammaticalement correcte et ne nécessite pas de réflexion analytique. Il s'agit, dans l'ensemble, d'un message simple qui pourrait être attribué à tout producteur ou prestataire de services avec pour conséquence naturelle qu'il n'indique pas l'origine des produits ou des services		

Exemples de slogans acceptés:

MUE	Classes	Affaire
SITEINSIGHTS	Classes 9 et 42	R 879/2011-2, MUE n° 9 284 597
La marque «SITEINSIGHTS» présente un certain degré d'originalité et de caractère expressif, ce qui la rend facile à mémoriser. Elle comporte un jeu de mots, étant donné que le mot anglais «SITE» et l'élément «SIGHT» compris dans «INSIGHTS» se prononcent de manière identique.		
MUE	Classes	Affaire
WET DUST CAN'T FLY	Classes 3, 7 et 37	22/01/2015, T-133/13, EU:T:2015:46
Le concept de «poussière humide» est incorrect sur le plan littéral, puisque la poussière n'est plus de la poussière lorsqu'elle est mouillée. Dès lors, la juxtaposition de ces deux mots donne à ce concept un caractère fantaisiste et distinctif.		
MUE	Classes	Affaire
LOVE TO LOUNGE	Classe 25	15/09/2017, T-305/16, EU:T:2017:607
Lorsque la marque est utilisée en rapport avec les produits en question, à savoir des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, le public concerné devra placer cette marque dans un certain contexte, ce qui exige un effort intellectuel. La marque contestée permettra aux consommateurs d'identifier l'origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, cette marque a un caractère distinctif intrinsèque.		

Un slogan est contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s'il transmet immédiatement des informations sur l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits et services [voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives (article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE)].

5 Éléments figuratifs simples

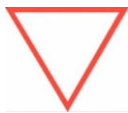
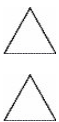
Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.

Ainsi qu'il a été établi par le Tribunal, un signe d'une simplicité excessive et constitué d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir: sur l'origine commerciale des produits et services concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (12/09/2007, T-304/05, *Pentagon*, EU:T:2012:271, § 22).

Exemples de marques refusées

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classe 33	Le signe consiste simplement en un pentagone ordinaire, une figure géométrique simple. La forme géométrique, si elle se révèle être la forme de l'étiquette, sera perçue comme ayant un usage fonctionnel ou esthétique plutôt que comme une indication d'origine.	12/09/2007, T-304/05 , <i>Pentagon</i> ,

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 à 39, 41 à 45	Le signe sera perçu comme une forme géométrique excessivement simple, en substance comme un parallélogramme. Pour remplir la fonction d'identification d'une marque, un parallélogramme doit comporter des éléments de nature à l'individualiser par rapport à d'autres représentations de parallélogrammes. Les deux caractéristiques du signe sont que le parallélogramme est légèrement incliné vers la droite et que sa base est légèrement arrondie et étirée vers la gauche. De telles nuances ne seront pas perçues par le consommateur pertinent.	13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176
	Classes 14, 18, 25	Le signe ne présente aucun élément facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, attentif. Il sera exclusivement perçu comme un élément décoratif, qu'il s'agisse tant des produits relevant de la classe 14 que de ceux relevant des classes 18 et 25.	29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classe 9	Le signe consiste en un triangle équilatéral simple. La configuration à l'envers et le bord rouge du triangle ne confèrent aucun caractère distinctif au signe. L'impact global du signe reste celui d'une forme géométrique simple incapable de transmettre à première vue un message de marque.	Enregistrement international n° 1 091 415
	Classes 3, 18, 24, 43 et 44	Le signe consiste simplement en une figure géométrique simple en vert. Cette couleur est habituellement et largement utilisée dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour son pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.	09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508
	Classes 35, 41	Il s'agit d'une simple répétition de deux triangles basiques sans aucune disposition créative.	Exemple inventé

Exemple de marque acceptée

Signe	Produits et services	Argumentation	MUE n°
-------	----------------------	---------------	--------

	Classes 35 et 41	Le signe donne l'impression de deux triangles qui se chevauchent, mais il s'agit en fait d'une illusion formée par une seule ligne. Le signe ne consiste pas en une simple juxtaposition de formes de base, mais en un arrangement créatif de lignes qui produit une impression globale distinctive.	MUE n° 10 948 222
---	------------------	--	-------------------

Les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], exposent d'autres exemples d'éléments figuratifs simples (combinés à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs).

6 Éléments figuratifs ordinaires

Dans certains cas, l'élément figuratif consiste en une représentation des produits et services pour lesquels la marque est protégée. En principe, une telle représentation est considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif lorsqu'elle constitue une représentation réaliste des produits et services ou lorsqu'elle consiste en une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation courante de ces produits et services.

Dans d'autres cas, il est possible que l'élément figuratif ne représente pas les produits et services mais conserve un lien direct avec les caractéristiques des produits ou services. Dans de tels cas, le signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif, sauf s'il est suffisamment stylisé.

La représentation suivante d'une feuille de vigne n'est pas distinctive pour le *vin*:



De même, la représentation suivante d'une vache n'est pas distinctive pour les *produits laitiers*:



MUE n° 11345998, pour des produits relevant des classes 29 (*lait* et *produits laitiers*, etc.) et 35.

Le signe ci-dessus a été refusé, étant donné que les représentations de vaches sont communément utilisées en rapport avec le *lait* et les *produits laitiers*. Le fait que l'objet de la marque consiste en une photo «aérienne» d'une vache ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif au signe, étant donné que de légères modifications à un signe ordinaire ne rendent pas ce signe distinctif. Cela vaut également pour les produits connexes tels que le *chocolat au lait*.

Les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, (article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE) exposent d'autres exemples d'éléments figuratifs communs (combinés à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs).

7 Symboles typographiques

Les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d'exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d'origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l'origine commerciale. Un raisonnement similaire s'applique aux symboles communs de monnaie (comme €, £, \$); en fonction des produits visés, ces signes ne feront qu'informer les consommateurs qu'un produit ou service spécifique est négocié dans cette devise.

Exemples de marques refusées

Signe	Produits et services	Argumentation	MUE n°
	Classes 14, 18 et 25	Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire. Elle ne se compose que d'un signe de ponctuation ne présentant aucune autre caractéristique particulière qui sauterait aux yeux des consommateurs, et qui est un signe ordinaire communément utilisé dans le commerce ou la publicité. Vu son usage fréquent, le consommateur pertinent percevra le point d'exclamation comme un simple élément publicitaire élogieux ou comme quelque chose destiné à attirer son attention (30/09/2009, T-75/08, EU:T:2009:374).	MUE n° 5 332 184

Signe	Produits et services	Argumentation	MUE n°
	Classes 29, 30, 31 et 32	Le signe demandé a été refusé car, dans le cas des produits pour lesquels la marque est protégée (aliments et boissons), les pourcentages sont particulièrement importants en rapport avec le prix. Par exemple, le signe de pourcentage indique clairement qu'il y a un rapport coûts/avantages favorable car le prix a été réduit d'un certain pourcentage par rapport au prix normal. Ce type de signe de pourcentage dans un cercle rouge est également communément utilisé en rapport avec les ventes au rabais, les offres spéciales, les liquidations de stocks ou les produits blancs bon marché etc. Le consommateur considérera le signe comme un simple pictogramme transmettant l'information que les produits pour lesquels la marque est protégée sont vendus à un prix réduit [16/10/2008, R 998/2008-1, Percent sign (fig.)].	MUE n° 5 649 256

8 Pictogrammes

Les pictogrammes sont des signes et symboles de base et sans ornements qui seront interprétés comme ayant une valeur purement informative ou instructive en rapport avec les produits ou services concernés. Il s'agit, par exemple, de signes qui indiquent un mode d'utilisation (comme l'image d'un téléphone pour des services de *livraison de pizzas*) ou qui délivrent un message qui sera compris par tout le monde (comme un couteau et une fourchette pour *la restauration*).

Les pictogrammes couramment utilisés – par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner une place de stationnement (ce signe est également contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE) ou le dessin d'une crème glacée pour signaler la vente de crème glacée à proximité - sont dépourvus de caractère distinctif en rapport avec les produits ou services pour lesquels ils sont utilisés. En outre, si le pictogramme véhicule immédiatement des informations sur le type, la qualité, la finalité recherchée ou d'autres caractéristiques des produits ou services, il pourra également être contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [20/07/2016, R 2345/2015-4, PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE DIRECTIONAL ARROWS (fig.)].

Exemples de marques refusées

Signe	Argumentation	Affaire/MUE n°
	Vu le type de produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui relèvent des classes 9, 35, 36, 38 et 42 (par exemple, distributeurs de billets, services bancaires), le public percevra le signe comme une indication pratique ou comme des flèches directionnelles indiquant l'endroit où la carte magnétique doit être insérée dans le distributeur. L'association des triangles aux autres éléments de la marque demandée signifie que le public concerné les percevra comme des flèches directionnelles. Les consommateurs sont quotidiennement confrontés à ce type d'indication pratique dans tous les types d'endroits, tels que les banques, supermarchés, gares, aéroports, parkings, cabines téléphoniques, etc. (points 37-42).	02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242

Signe	Argumentation	Affaire/MUE n°
 MUE n° 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	Ce signe a été refusé car il est identique à celui qui figure au cœur du symbole international signifiant «haute tension» ou «attention, risque de décharge électrique». L'élément figuratif demandé, placé dans le triangle qui indique que le symbole est un symbole de danger, a été officiellement défini par la norme ISO 3864 comme symbole standard de haute tension. Étant donné que ce signe coïncide essentiellement avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, il a été refusé, notamment, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), du RMUE.	21/09/2012, R 2124/2011-5, DEVICE OF LIGHTNING BOLT (fig.)

Signe	Argumentation	Affaire/MUE n°
 Classe 9	Refusé pour des produits compris dans la classe 9. Il est bien connu qu'un large éventail de logiciels d'applications est disponible pour les téléphones mobiles, les tablettes informatiques, les ordinateurs standard ou d'autres appareils électroniques numériques, et qu'après avoir été installées, ces applications sont souvent représentées par un symbole (icône) qui facilite l'accès à l'application pour l'utilisateur. De tels symboles peuvent être conçus sous différentes formes, allant d'une simple image d'une horloge, d'un appareil photographique ou d'un livre, qui représentera la nature de l'application à laquelle elle donne accès, à un symbole arbitraire ou une marque qui, en soi, ne révèle rien au sujet du logiciel pour lequel il est utilisé (paragraphe 18). L'inclusion d'une silhouette humaine sur un fond de forme carrée est une manière normale de concevoir des icônes qui, lorsqu'elles seront utilisées dans des téléphones mobiles, des tablettes informatiques, des ordinateurs standard ou d'autres appareils électroniques numériques, seront perçues comme représentant une application conçue pour la gestion d'informations de contact, telles que des numéros de téléphone ou des adresses (paragraphe 19 et suiv.).	25/01/2016, R 1616/2015-5, A B C D (fig.)

Signe	Argumentation	Affaire/MUE n°
 Classes 9 et 38	Refusé pour des produits compris dans la classe 9 et des services dans la classe 38. Un système de courrier électronique fonctionnant sur un ordinateur ou un appareil portable (p. ex. une tablette ou un téléphone mobile) doit utiliser des «icônes» pour communiquer l'état d'une application ou d'une fonction à un moment donné. Il n'existe pas d'«icône» – laquelle n'est rien de plus qu'une représentation graphique réduite d'un programme ou d'un fichier – plus apte à représenter un message électronique qu'une enveloppe. La «coche» indique que quelque chose a été réalisé correctement ou que quelque chose a été vérifié (paragraphe 16 et 17). L'apparence que prennent ces icônes est également un fait bien connu (paragraphe 19).	05/04/2016, R 2256/2015-2, DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.)

	Refusé pour des produits compris dans la classe 9. Le public verra ce signe utilisé en tant que pictogramme sur un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou des appareils similaires pour indiquer l'accès à un programme ou à une application permettant à l'utilisateur de prendre des notes ou d'écrire du texte. Certaines de ces applications convertissent des éléments manuscrits en éléments dactylographiés.	MUE n° 12 717 914
---	---	--------------------------

Exemple de marques acceptées

Signe	Argumentation	MUE n°
	Accepté pour des produits et des services compris dans les classes 9 et 43. La représentation n'a pas de signification directe perceptible par rapport aux produits et services en cause.	MUE n° 16 314 494

9 Étiquettes courantes/non distinctives

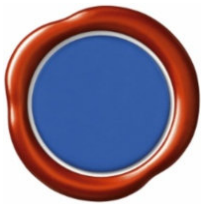
Un signe figuratif peut se composer de formes, dessins ou images qui seront perçus par le public pertinent comme des étiquettes non distinctives. Dans ce cas, le motif du refus réside dans le fait que ces éléments figuratifs ne peuvent s'imprimer dans l'esprit du consommateur, étant donné qu'ils sont trop simples ou communément utilisés en rapport avec les produits ou services pour lesquels la protection est demandée.

Voir les exemples suivants:

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE n° 4 373 403, déposée sous forme de marque tridimensionnelle et dont la protection était demandée pour des produits relevant de la classe 16 [<i>étiquettes adhésives; étiquettes adhésives à utiliser avec des étiqueteuses manuelles; et étiquettes (non en matières textiles)</i>]	La marque demandée est «dépourvue de caractère distinctif» et a été refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu'elle est des plus banales et ordinaires dans le domaine des étiquettes adhésives. Le signe en dit long sur la nature des produits et très peu, voire rien du tout, sur l'identité du producteur (paragraphe 11).	22/05/2006, R 1146/2005-2, LABEL SHAPE (3D)

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE n° 9 715 319 pour des produits relevant des classes 6, 7, 8, 9 et 20	La marque a été refusée, car sa forme de base uniquement combinée à la couleur jaune vif ne permettrait pas au public professionnel et au grand public visés de distinguer les produits pour lesquels la protection était demandée comme provenant d'une entreprise particulière. Ici, la couleur jaune peut être perçue comme un élément décoratif, et un élément visant à attirer l'attention sur les produits, sans donner d'informations spécifiques ou transmettre de message précis concernant l'origine commerciale des produits. Par ailleurs, de manière générale, le jaune vif est communément utilisé de manière fonctionnelle pour un large éventail de produits, c'est-à-dire, entre autres, pour augmenter la visibilité d'objets, pour mettre en relief ou avertir. Pour les raisons énoncées ci-dessus, les consommateurs pertinents ne reconnaîtront pas cette couleur comme une marque, mais la percevront comme un avertissement ou une décoration.	15/01/2013, R 444/2012-2, DEVICE OF A LABEL IN YELLOW COLOUR (FIG. MARK)

De la même manière, les marques suivantes ont été rejetées.

 MUE n° 11 177 912 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31	 MUE n° 11 171 279 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31	 MUE n° 10 776 599 pour, entre autres, des produits relevant des classes 32 et 33
--	--	---

Dans les trois affaires ci-dessus, la couleur et la forme des étiquettes sont assez courantes, à l'instar de la représentation stylisée des fruits dans la troisième. En outre, dans ce dernier cas, cet élément figuratif représente ou du moins fait fortement allusion aux ingrédients de certains des produits revendus, tels que, par exemple, des jus de fruits.

10 Marques de forme

10.1 Remarques préliminaires

Les principes énoncés dans la présente section doivent être lus conformément aux principes établis dans la pratique commune [PC 9 – Caractère distinctif des marques tridimensionnelles \(marques de forme\) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n'est pas distinctive en elle-même](#), adoptée par l'Office le 1er avril 2020 et appliquée à compter de cette date, y compris en ce qui concerne les procédures en cours.

L'article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE définit les marques de forme comme des marques consistant en, ou s'étendant à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence. L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement des formes en tant que telles, mais aussi des formes contenant des éléments verbaux ou figuratifs tels que des logos ou des étiquettes.

L'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques pour déterminer si une marque est propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44). En appliquant cette norme juridique uniforme à différentes marques et catégories de marques, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de la perception du consommateur et des conditions du marché. Pour des signes représentant la forme des produits eux-mêmes, il n'est pas fait application de critères plus sévères que ceux appliqués à d'autres marques, mais il peut s'avérer plus difficile de conclure à l'existence d'un caractère distinctif, car ces

marques ne seront pas forcément perçues par le public pertinent de la même manière qu'une marque verbale ou figurative (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Les marques de forme peuvent être regroupées en trois catégories:

- formes sans rapport avec l'aspect des produits et services eux-mêmes;
- formes représentant la forme des produits eux-mêmes ou d'une partie de ceux-ci;
- forme de l'emballage ou du récipient.

10.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes

Les formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes (par exemple, le bonhomme Michelin) sont généralement distinctives.

Marques acceptées

Signe	Argumentation	MUE n°
	Enregistrée pour des produits des classes 16 et 21. Le signe est clairement différent de ce qui est communément attendu pour les produits correspondants (papier, rouleaux de papier à usage domestique, ustensiles et récipients de cuisine, etc.).	MUE n° 1 705 367
	Enregistrée pour des produits compris dans les classes 36, 39 et 42 (services d'assurance et financiers, location et location-bail de véhicules et location-bail d'équipements commerciaux et industriels). La forme n'est pas en relation avec les produits et services et est donc parfaitement propre à les distinguer.	MUE n° 715 524

10.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services

La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives, constituées par des représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments [14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340].

Pour les formes constituées par la forme ou l'emballage des produits demandés, l'examen doit être effectué en trois étapes.

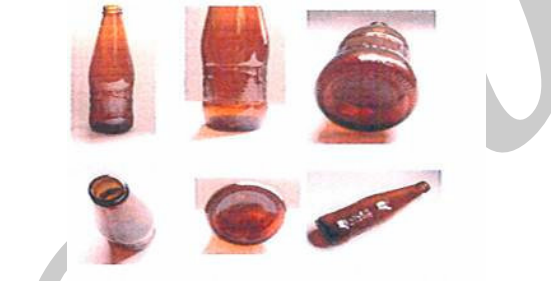
Étape 1: examen au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE

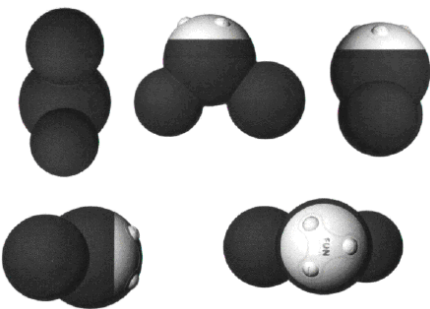
L'examineur doit d'abord établir si l'un des motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est applicable, étant donné que ces motifs ne peuvent être surmontés par la preuve du caractère distinctif acquis. En ce qui concerne cette première étape, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 6: Formes ou autres caractéristiques à fonction essentiellement technique, valeur substantielle ou résultant de la nature des produits (article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE).

Étape 2: identifier les éléments de la marque de forme

Au cours de la deuxième étape, l'examineur doit vérifier si la représentation de la marque de forme s'étend à **d'autres éléments** – par exemple des mots ou des étiquettes – qui peuvent conférer un caractère distinctif à la marque. En règle générale, tout élément distinctif en lui-même confèrera un caractère distinctif à la marque de forme tant qu'il peut être perçu dans le cadre de l'usage normal du produit et est suffisant pour rendre la marque enregistrable. Des exemples typiques sont des marques verbales ou figuratives (ou une combinaison des deux) apparaissant sur la forme et clairement visibles, comme les étiquettes apposées sur des bouteilles. En conséquence, même la forme standard d'un produit est également susceptible d'enregistrement en tant que marque de forme si une marque verbale/une étiquette distinctive figure sur cette forme.

Toutefois, le fait de combiner des éléments descriptifs ou non distinctifs à une forme ordinaire ne confèrera pas de caractère distinctif à ladite forme (18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

Signe	Affaire
	R 1511/2013-2 (26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)
La chambre de recours a confirmé que l'élément figuratif «KANGOO JUMPS» (placé sur les arceaux supérieur et inférieur du ressort) et les lettres «KJ» et «XR» (aux extrémités de la pièce intermédiaire composée de sangles élastiques en plastique) étaient difficilement visibles, voire pas du tout. Les parties qui peuvent uniquement être remarquées grâce à une analyse détaillée, comme en l'espèce, ne seront en général pas perçues comme une indication de l'origine (paragraphe 29). Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours en indiquant que «[...] les éléments verbaux et figuratifs de la marque [...] sont extrêmement mineurs [...] et, par conséquent, [...] d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée» (paragraphe 27).	
Signe	Affaire
	12/07/2012, T-323/11, Botella, EU:T:2012:376
Une image représentant certaines pierres est représentée en relief sur la partie centrale de la bouteille. Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours lorsqu'elle a considéré que le demandeur n'avait pas démontré que les consommateurs européens disposent de suffisamment d'informations et de connaissances pour reconnaître que le motif représenté en relief sur la partie centrale de la bouteille en cause décrit la pierre aux douze angles utilisée dans les constructions Inca. Sans cette preuve, le consommateur européen percevra le motif en relief uniquement en tant que tel, sans avoir conscience de sa signification, et il le percevra donc comme une simple décoration dénuée de fonction distinctive, car le motif n'est pas particulièrement original ou voyant et, par conséquent, il ne permettra pas de différencier la bouteille en question des autres bouteilles largement utilisées dans la présentation des bières (point 25 et suiv.).	

Signe	Affaire
	18/01/2013, T-137/12, Vibrator
Le Tribunal a considéré que l'élément descriptif «fun» ne pouvait pas conférer un caractère distinctif au signe tridimensionnel. En outre, la chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de l'élément «factory» inscrit au-dessus du mot «fun» car il était illisible dans la demande (points 34 et suiv.).	

Étape 3: examiner le critère du caractère distinctif de la forme elle-même

Enfin, il convient d'examiner le critère du **caractère distinctif de la forme elle-même**. Le test fondamental consiste à déterminer si la forme se différencie matériellement des formes de base, courantes ou attendues par le consommateur, d'une manière telle qu'elle permet à ce dernier d'identifier les produits uniquement par leur forme et de répéter l'expérience d'achat de ces produits si celle-ci s'est avérée positive. Les légumes surgelés en forme de crocodile constituent un exemple particulièrement pertinent à cet égard.

L'examen du caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées exclusivement de la forme des produits eux-mêmes repose sur les critères suivants:

- une forme est dépourvue de caractère distinctif lorsqu'il s'agit d'une forme de base [19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223] ou d'une combinaison de formes de base [13/04/2000, R 263/1999-3, Tönnchen (3D)];
- pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu'attend le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur. Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31);
- il n'est pas suffisant que la forme soit simplement une variante d'une forme habituelle ou d'une des formes rencontrées dans un secteur caractérisé par une énorme diversité de design (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37);
- les formes ou caractéristiques fonctionnelles d'une marque tridimensionnelle seront perçues comme telles par le consommateur. Par exemple, dans le cas de tablettes de détergent, les bords biseautés empêchent d'abîmer le linge et les couches de couleurs différentes représentent la présence de différents ingrédients actifs.

Alors que le public a l'habitude de percevoir des marques de forme comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe tridimensionnel se confond avec l'aspect du produit lui-même. Il s'ensuit que l'appréciation du caractère distinctif ne saurait aboutir à un résultat différent dans le cas d'une marque de forme constituée par la présentation du produit lui-même et dans le cas d'une marque figurative constituée par la représentation, fidèle à la réalité, du même produit [19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 49].

Cas spécifique: jouets, poupées et figurines

Les demandes d'enregistrement de marques de forme en ce qui concerne les jouets, les poupées et les figurines compris dans la classe 28, ou de marques figuratives consistant en une représentation fidèle de ces produits, doivent être appréciées **de la même manière que les demandes d'enregistrement d'autres marques de forme**.

Pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu'attend le consommateur. En d'autres termes, elle doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de sorte que le consommateur puisse identifier les produits par leur forme uniquement.

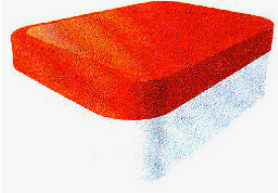
Cela peut être rendu difficile par le volume même et la prolifération de peluches, de figurines, de poupées et de personnages assortis dans ce secteur de marché. Généralement, il ne sera pas suffisant d'ajouter une **tenue basique ou des caractéristiques humaines basiques** comme des yeux ou une bouche à une peluche commune comme un lapin ou un chat. Il est fréquent de présenter les poupées et les animaux habillés et de proposer séparément des ensembles de vêtements, de sorte que l'utilisateur de ces produits puisse changer l'apparence du jouet. Il est également fréquent d'humaniser les jouets pour les rendre plus attractifs. Dans un secteur de marché aussi important, en présentant les produits de cette manière, le consommateur pertinent aura inévitablement des difficultés, sans exposition préalable, à percevoir une indication de l'origine dans ces marques.

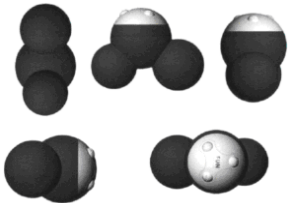
Plus le caractère est basique, plus les éléments supplémentaires doivent être inhabituels pour créer un tout permettant de garantir que le public pertinent est en mesure de distinguer les produits du demandeur de produits similaires fournis par d'autres entreprises. La conclusion finale doit être basée sur **l'apparence du signe dans son ensemble**.

Exemples

Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de formes de produits dont la protection a été demandée et leur analyse.

Formes de produits rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire
	Les marques figuratives montrant une représentation graphique d'une reproduction naturaliste des produits eux-mêmes ne sont pas distinctives par rapport à ces produits. La représentation d'une tablette pour des «produits pour le linge et la vaisselle sous forme de tablettes» a été refusée. La forme, à savoir une tablette rectangulaire, est une forme de base et une des formes venant naturellement à l'esprit pour une tablette destinée au lave-linge ou au lave-vaisselle. Les coins légèrement arrondis de la tablette ne sont pas susceptibles d'être perçus par le consommateur comme une particularité de la forme en cause (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223 § 44, 53). La même approche a été confirmée par plusieurs arrêts, notamment par l'arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2001:577.	19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.)
	Cette forme a été refusée car elle est une simple variante d'une des formes habituelles de ce type de produits, à savoir des lampes de poche (point 31).	07/10/2004, C-136/02 P, Torches

Signe	Argumentation	Affaire
	Cette forme a été refusée car elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Si les produits dans ce secteur ont souvent une forme oblongue, diverses autres formes – sphériques ou rondes – existent sur le marché (point 29). L'ajout du petit élément verbal descriptif «fun factory» n'est pas apte à compenser l'absence de caractère distinctif de l'élément tridimensionnel (point 36).	18/01/2013, T-137/12, Vibrator
	La Cour a confirmé le refus de ce signe tridimensionnel au motif qu'il ne divergeait pas de manière assez significative des formes et couleurs communément utilisées dans le secteur des confiseries et des produits en chocolat. Le fait qu'il soit combiné à des éléments figuratifs ne conduira pas à l'application des critères pour les marques bidimensionnelles.	06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537
	Cette marque de forme, qui consiste en une poignée, demandée pour des produits relevant de la classe 8 (instruments actionnés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, y compris sécateurs et cisailles; ciseaux actionnés manuellement), a été refusée.	16/09/2009, T-391/07, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336

Signe	Argumentation	Affaire
	Le Tribunal a confirmé la jurisprudence concernant le caractère non distinctif des marques de forme se présentant sous la forme d'un produit ou de son emballage. Même si la surface ovale de la demande de MUE comporte un creux complexe, on ne saurait considérer que cette forme présente des différences significatives avec les formes habituelles des confiseries disponibles sur le marché.	12/12/2013, T-156/12 Oval, EU:T:2013:642

	La représentation du perroquet visée par la demande d'enregistrement, en elle-même, ne diverge pas suffisamment de la forme habituelle d'un jouet représentant un perroquet pour être considérée comme une marque. La couleur de son plumage ressemble à la couleur verte assez répandue chez les perroquets. Sa tête est plus grosse que la normale et il se tient debout sur ses pattes, mais la Chambre a considéré que la majorité des consommateurs percevrait la forme du perroquet comme un jouet ordinaire en forme de perroquet et comme un jouet plutôt banal, mais pas comme une indication de l'origine (paragraphe 16).	R 2131/2013-5
---	--	---------------

Formes de produits acceptées:

Signe	Argumentation	MUE n°
	Acceptée pour des <i>jouets</i>	MUE n° 15 240 534
	Acceptée pour des <i>crèmes glacées</i>	MUE n° 10 350 593
	Acceptée pour des <i>pompes, compresseurs</i>	MUE n° 5 242 433
	Acceptée dans la classe 9 pour des <i>housses de protection pour téléphones portables</i>	MUE n° 12 269 511

Des critères semblables s'appliquent *mutatis mutandis* aux formes ayant un rapport avec les services, par exemple la représentation d'un lave-linge pour des services de blanchisserie.

Signe	Argumentation	Affaire
	Classe 35 — Services de vente au détail de divers produits et services. La jurisprudence relative aux marques constituées par la forme des produits s'applique également en matière de services. La présentation ou l'apparence de services est constituée, en particulier, par l'environnement dans lequel ces services sont proposés ou par les moyens mis en œuvre pour les fournir au consommateur pertinent. Cette présentation n'est distinctive que dans les cas où elle diverge significativement des normes du secteur pertinent. L'espace de vente représenté dans la demande sera perçu comme ayant pour simple finalité fonctionnelle de permettre aux consommateurs d'acheter commodément les produits et services qui leur sont présentés à des fins d'examen et de vente. La décision de première instance concernant l'absence de caractère distinctif de la marque a été confirmée par la chambre de recours.	R 2224/2015-1

10.4 Forme de l'emballage

Les mêmes critères s'appliquent lorsque la marque est constituée par la forme de la bouteille ou du récipient des produits. La forme demandée doit être matériellement différente d'une combinaison d'éléments de base ou courants et être frappante. En ce qui concerne les récipients, il importe également de tenir compte de l'éventuel caractère fonctionnel d'un élément donné. Attendu que, dans le domaine des récipients et des bouteilles, l'usage commercial est susceptible de varier pour différents types de

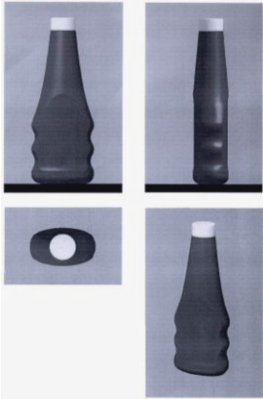
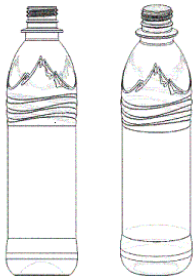
produits, il est recommandé d'effectuer une recherche sur les formes existant sur le marché en choisissant une catégorie suffisamment large des produits concernés (autrement dit, pour apprécier le caractère distinctif d'un récipient à lait, il faut effectuer une recherche concernant les récipients pour boissons en général; voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général du 14/07/2005 dans l'affaire C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2005:474).

Exemples de marques pour lesquelles la protection de la forme de l'emballage a été demandée:

Marques rejetées:

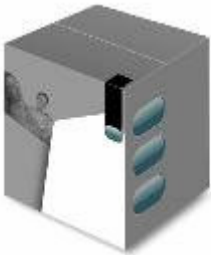
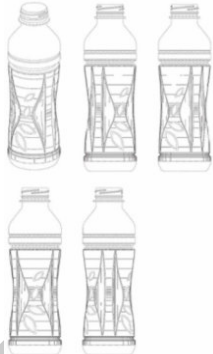
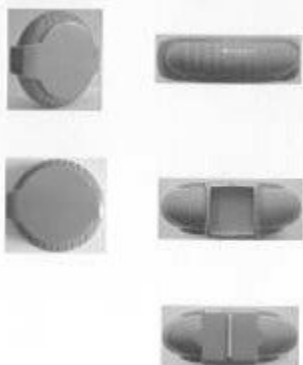
Signe	Argumentation	Affaire
	La forme demandée a été refusée car il a été estimé que du chocolat en forme de lapin avec un emballage doré était un phénomène fréquent sur le marché correspondant à l'industrie concernée. Après une analyse des éléments individuels, à savoir la forme d'un lapin, la feuille dorée et le ruban rouge avec clochette, il a été conclu que ceux-ci, considérés séparément ou ensemble, étaient dépourvus de caractère distinctif (points 44-47).	24/05/2012, C-98/11 P, Hase

Signe	Argumentation	Affaire
	L'enregistrement de la marque en question, la représentation d'un emballage à tortillons servant d'emballages pour bonbons (et donc non le produit lui-même) a été refusé au motif qu'il s'agissait d'«une forme d'emballage de bonbons normale et traditionnelle» et que l'on trouvait «un grand nombre de bonbons ainsi emballés sur le marché» (point 56). Il en va de même de la couleur de l'emballage en question, à savoir le marron clair (caramel). Cette couleur n'a rien d'inhabituel en elle-même, et il n'est pas rare non plus de la voir utilisée pour des emballages de bonbons (point 56). Partant, le consommateur moyen percevrait la marque non pas comme étant, en elle-même, une indication de l'origine commerciale du produit, mais comme un emballage de bonbon, ni plus ni moins.	10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330

Signe	Argumentation	Affaire
	Le Tribunal a confirmé le refus de l'enregistrement de la forme demandée. Le col étiré et le corps aplati ne s'écartent pas de la forme habituelle d'une bouteille contenant les produits pour lesquels la protection était demandée, à savoir des produits alimentaires, y compris des <i>jus</i>, <i>condiments et produits laitiers</i>. En outre, ni la longueur du col et son diamètre ni la proportion entre la largeur et l'épaisseur de la bouteille ne se singularisent en aucune manière (point 50). Par ailleurs, si les creux latéraux de la bouteille pouvaient être considérés comme distinctifs, ils ne suffiraient pas à eux seuls à affecter l'impression d'ensemble produite par la forme demandée dans une mesure telle que cette dernière divergerait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (point 53).	15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84
	Il est notoire que les bouteilles présentent généralement, à leur surface, des lignes et des plis. Le relief de la partie supérieure n'est pas suffisamment frappant et sera perçu comme un élément purement décoratif. Dans l'ensemble, la combinaison des éléments n'est pas suffisamment distinctive. Le consommateur moyen des produits compris dans la classe 32 ne considérerait pas la forme comme un indicateur de l'origine des produits compris dans la classe 32.	19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201

	La forme ne diverge pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné, lorsqu'il s'agit du conditionnement d'un produit liquide et que ce signe est constitué par l'apparence du produit lui-même.	07/05/2015, C-445/13 P, bouteille, EU:C:2015:303, confirmant 28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272
---	--	---

Marques acceptées:

Signe	Argumentation	Affaire/MUE n°
	Acceptée pour des produits compris dans les classes 4 et 11	MUE n° 12 491 858
	Acceptée pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32	MUE n° 12 485 702
	La chambre de recours a annulé la décision refusant l'enregistrement de la marque de forme pour des <i>gommes à mâcher et autres confiseries</i>. La chambre de recours a estimé que la forme n'est pas habituelle dans le secteur du marché concerné.	R 832/2012-2

11 Marques de position

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE, les marques de position sont les marques caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur le produit.

Les demandes de marques de position visent à étendre la protection à la manière spécifique dont les éléments (figuratifs, de couleur, etc.) sont placés ou apposés sur un produit.

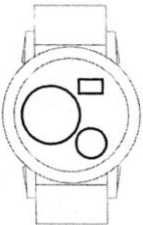
Les facteurs à prendre en considération lors de l'examen de marques de forme sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, l'examineur doit apprécier si le consommateur pertinent sera en mesure d'identifier un signe qui est différent de l'apparence normale des produits eux-mêmes. Une autre considération pertinente pour les marques de position consiste à déterminer si la position de la marque sur les produits est susceptible d'être perçue comme faisant partie du contexte de la marque.

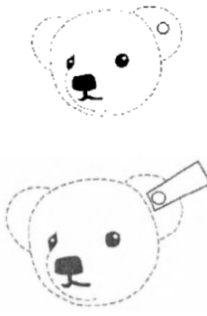
Il convient de signaler que, même s'il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d'un produit, cela n'implique pas forcément qu'il les percevra comme une marque. Dans certains contextes, et vu les normes et habitudes de certains secteurs, une marque de position peut attirer l'attention comme un élément indépendant qui peut être distingué du produit lui-même et qui communique ainsi un message de marque.

Exemples:

Exemples d'évaluation de marques de position:

Marques de position rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire
	Dans cette affaire, le Tribunal a maintenu une objection fondée sur l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La description de la marque précisait que «la marque consiste en la position de champs circulaire et rectangulaire sur le cadran d'une montre». Le Tribunal a estimé que la marque n'était pas indépendante ou ne pouvait pas se distinguer de la forme ou du dessin du produit lui-même, et que les éléments positionnés ne se différenciaient pas substantiellement d'autres dessins présents sur le marché.	14/09/2009, T-152/07, Uhr
	Dans cette affaire concernant un article de bonneterie chaussante consistant en une bande orange couvrant la zone des orteils, le Tribunal a estimé que rien n'indiquait que la coloration de cette partie du produit serait normalement perçue comme ayant un caractère de marque. Au contraire, il a estimé que cette caractéristique serait susceptible d'être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur. L'objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a donc été maintenue.	15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235

Signe	Argumentation	Affaire
	Les boutons sont des éléments décoratifs communs pour des animaux en peluche. Un bouton est une forme géométrique simple qui ne s'écarte pas de la norme ou des habitudes du secteur. Il n'est pas rare de fixer des insignes, boucles, rubans, anneaux ou broderies aux oreilles d'animaux en peluche. Le public pertinent percevra donc les deux signes demandés comme des éléments décoratifs et non comme une indication d'origine commerciale.	16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8 & 16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6

Marque de position acceptée:

Signe	Description	MUE n°
	Classe 25 Description: marque de position qui représente un élément graphique disposé latéralement sur la surface extérieure de la chaussure, partant du décolleté et allant jusqu'à la semelle. La ligne pointillée sert à indiquer la position de l'élément graphique sur la chaussure et ne fait pas partie de la marque.	MUE n° 13 755 244

12 Marques de motif

L'article 3, paragraphe 3, point e), du REMUE définit les marques de motif comme des marques consistant exclusivement en un ensemble d'éléments répétés de façon régulière.

Les marques de motif peuvent couvrir tous types de produits et services. Toutefois, dans la pratique, elles sont le plus fréquemment déposées en rapport avec des

produits tels que du papier, des tissus, des vêtements, des articles de maroquinerie, des bijoux, du papier peint, des meubles, des carrelages, des pneus, des produits de construction, etc., autrement dit des produits qui comportent normalement des motifs. Dans ces cas, le motif n'est rien d'autre que l'apparence extérieure des produits. Si les motifs peuvent être représentés sous la forme d'étiquettes carrées/rectangulaires, ils doivent toutefois être examinés comme s'ils couvraient toute la surface des produits pour lesquels la protection est demandée.

Il faut également tenir compte du fait que lorsqu'une marque de motif revendique une protection pour des produits tels que des boissons ou des substances liquides en général, autrement dit, des produits qui sont normalement distribués et vendus dans des récipients, l'examen du motif doit considérer que ce dernier couvre la surface extérieure du récipient/emballage lui-même.

Il s'ensuit que lors de l'appréciation du caractère distinctif de motifs, l'examineur doit, en règle générale, utiliser les mêmes critères que ceux des marques de forme correspondantes qui consistent en une représentation de l'apparence du produit lui-même (19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).

Concernant les services, les examinateurs doivent garder à l'esprit que les marques de motif seront utilisées en pratique sur des en-têtes et de la correspondance, des factures, des sites internet, des publicités, des enseignes de magasin, etc.

En principe, si un motif est ordinaire, traditionnel ou typique, il est dépourvu de caractère distinctif. Par ailleurs, les motifs qui consistent en des dessins de base/simples sont généralement dépourvus de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun «message» qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs. Paradoxalement, cela vaut également pour les motifs constitués de dessins extraordinairement complexes. Dans ces cas, la complexité globale du motif ne permet pas de retenir des détails particuliers de ce motif (09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). En effet, dans de nombreux cas, le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs.

À cet égard, il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen a tendance à ne pas analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

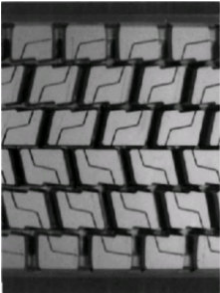
Le fait que le motif peut également avoir d'autres fonctions ou effets est un argument supplémentaire pour conclure qu'il est dépourvu de caractère distinctif. Par contre, si un motif est fantaisiste, inhabituel ou arbitraire, s'il diverge de la norme ou des habitudes du secteur ou s'il est, de manière plus générale, apte à être facilement mémorisé par les consommateurs ciblés, il mérite généralement de bénéficier d'une protection en qualité de MUE.

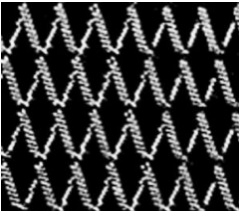
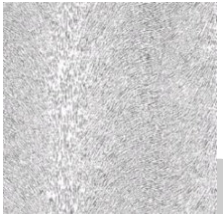
Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits. Cependant, une marque de motif considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits qu'elle désigne doit également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les services étroitement liés à ces produits. Par exemple, un motif de couture qui est dépourvu de caractère distinctif pour des articles d'habillement et des articles de maroquinerie doit être considéré comme également dépourvu de caractère distinctif pour les services de vente au détail concernant ces produits [voir par analogie la décision du 29/07/2010, R 868/2009-4, *DEVICE OF A POCKET* (fig.)]. Les mêmes considérations s'appliqueraient également, dans le cas d'un motif de tissu, pour des services tels que la *fabrication de tissus*.

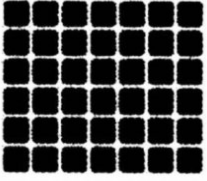
Exemples de marques de motif:

Marques de motif rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE n° 8 423 841, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25	Les critères applicables aux marques de forme qui consistent en une représentation de l'apparence du produit lui-même le sont également aux marques figuratives correspondantes. En général, une marque consistant en un motif décoratif simple et courant est considérée comme dépourvue de tout élément susceptible d'attirer l'attention des consommateurs, et ne suffit pas à indiquer la provenance ou l'origine des produits ou services. Le motif ci-contre était un motif textile, et partant, était considéré comme couvrant l'apparence des produits eux-mêmes, étant donné que la marque était demandée pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25.	19/09/2012, T-326/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47-48

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE n° 8 423 501, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25	Dans cette affaire, à l'instar de l'affaire précédente, le Tribunal a confirmé le refus de la marque.	19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster
 MUE n° 5 066 535, déposée comme marque figurative pour des produits relevant de la classe 12	Lorsque la marque consiste en une représentation stylisée des produits ou services, le consommateur pertinent percevra à première vue la simple représentation de l'ensemble d'un produit ou d'une partie spécifique de celui-ci. Dans cette affaire portant sur une demande concernant des <i>pneus</i>, le consommateur pertinent percevrait la marque comme une simple représentation des rainures d'un pneu, et non comme une indication de l'origine. Le motif est ordinaire et la marque ne peut remplir sa fonction d'indication d'origine.	Décision de l'examineur sans affaire devant la chambre de recours

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE n° 9 526 261, déposée comme marque figurative (série de lettres «V» stylisées) pour des produits relevant des classes 16, 18 et 25	La marque a été rejetée pour les classes 18 et 25. Elle a été acceptée pour la classe 16. Bien que le signe soit décrit comme une «série de lettres V stylisées», il sera plus probablement perçu par le public pertinent comme une série de coutures en zigzag ou comme un ensemble de formes géométriques de losange. En tout état de cause, le motif est assez simple et ordinaire et, partant, dépourvu de tout caractère distinctif.	Décision de l'examinateur sans affaire devant la chambre de recours
 MUE n° 3 183 068, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 19 et 21	La marque, qui devait être appliquée sur des surfaces en verre, a été refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que le public pertinent n'a pas l'habitude de percevoir des motifs appliqués à des surfaces en verre comme une indication de l'origine commerciale du produit et que le signe est reconnaissable comme un élément fonctionnel propre à rendre le verre opaque. En outre, les caractères complexe et fantaisiste du motif ne suffisent pas pour établir son caractère distinctif, apparaissant plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative, et ils ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l'appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit.	09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, § 26-28

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE n° 10 144 848, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 et 21	La marque a été refusée au motif qu'elle est constituée d'éléments très simples et qu'il s'agit d'un signe de base et ordinaire dans son ensemble. Pour les produits revendiqués, comme des <i>chiffons de nettoyage</i> et des <i>lingettes antiseptiques</i>, le signe demandé peut représenter leur apparence au sens que le tissu utilisé peut présenter cette structure. Le signe consiste simplement en une répétition de carrés identiques qui ne présente aucun élément ou aucune variation notable, en particulier en termes de caractère fantaisiste ou concernant la manière dont ses éléments sont combinés, qui le distinguerait de la représentation habituelle d'un autre motif régulier composé d'un nombre différent de carrés. Ni la forme de chaque carré individuel ni la manière dont ils sont combinés n'est un élément immédiatement perceptible qui pourrait attirer l'attention du consommateur moyen et le conduire à percevoir le signe comme un signe distinctif.	14/11/2012, R 2600/2011-1, DEVICE OF A BLACK AND WHITE PATTERN (fig.)

Marques de motif acceptées:

Signe	Argumentation	MUE n°
	Classes 16, 18, 25	MUE n° 15 602
	Classes 18, 20, 21, 24, 25, 27	MUE n° 3 191 301

13 Marques de couleur

La présente section concerne les couleurs seules ou les combinaisons de couleurs en tant que telles [«marques de couleur» au sens de l'article 3, paragraphe 3, point f), du REMUE].

Lorsque la demande porte sur des couleurs ou des combinaisons de couleurs en tant que telles, la bonne pratique d'examen consiste à déterminer si elles sont distinctives lorsqu'elles sont appliquées aux produits ou à leur emballage, ou lorsqu'elles sont utilisées en rapport avec la prestation des services. Constitue un motif suffisant aux fins d'un refus le fait que la marque soit dépourvue de caractère distinctif dans l'une de ces situations. S'agissant des combinaisons de couleurs, l'examen du caractère distinctif repose sur la présomption que la combinaison de couleurs apparaît sur les produits ou sur leur emballage de telle manière qu'elle s'accorde à la représentation, ou dans des publicités ou du matériel promotionnel en relation avec les services.

13.1 Couleurs seules

En ce qui concerne l'enregistrement en tant que marque de couleurs en elles-mêmes, le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu'un petit nombre d'enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles. Un monopole aussi étendu ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu'il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique. Il ne serait pas non plus adapté au développement économique et à la promotion de l'esprit d'entreprise que des opérateurs déjà établis puissent enregistrer en leur faveur l'ensemble des couleurs effectivement disponibles,

au détriment de nouveaux opérateurs (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Comme l'a confirmé la Cour, les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en elle-même n'est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d'identification (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (point 65). En conséquence, une couleur seule est dépourvue de caractère distinctif par rapport à tous les produits et services, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

De telles circonstances exceptionnelles exigent du demandeur qu'il démontre que la marque est absolument inhabituelle ou frappante par rapport à ces produits ou services spécifiques. Ces cas sont très rares, par exemple dans le cas de la couleur noire pour le lait. Pour refuser la marque, il n'est pas nécessaire que l'un des facteurs énumérés au point 14.2 ci-dessous soit présent, mais si tel est le cas, il convient de l'utiliser comme argument supplémentaire à l'appui du refus. Lorsqu'il apparaît que la couleur seule est communément utilisée dans le ou les secteurs concernés ou remplit une fonction décorative ou fonctionnelle, elle doit être refusée. Selon la Cour, l'intérêt public est un obstacle à la monopolisation d'une couleur seule, même si le domaine d'intérêt concerné relève d'un marché pertinent très spécifique [13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47].

13.2 Combinaisons de couleurs

Dans le cas d'une combinaison de couleurs, un refus ne peut se fonder que sur des faits ou arguments précis et, lorsque ces arguments spécifiques à l'appui du refus ne sont pas établis, la marque doit être acceptée. Si l'une des deux couleurs est la couleur habituelle ou naturelle du produit, autrement dit une couleur est ajoutée à la couleur habituelle ou naturelle du produit, une objection est émise de la même manière que s'il n'y avait qu'une couleur. Exemple: le gris est la couleur habituelle des poignées des outils de jardinage et le blanc est la couleur naturelle des tablettes de détergent. Dès lors, le cas d'une tablette de détergent blanche comportant une autre couche de couleur rouge doit être examiné comme une demande caractérisée par l'ajout d'une couleur.

Les situations dans lesquelles une combinaison de deux couleurs doit néanmoins être refusée sont notamment les suivantes:

- dans de nombreux cas, une couleur est simplement un élément décoratif des produits ou répond à la demande du consommateur (exemples: les couleurs de véhicules ou de T-shirts), quel que soit le nombre de couleurs concernées;
- une couleur peut constituer la nature des produits (exemple: les teintures);

- une couleur peut être techniquement fonctionnelle (exemples: la couleur rouge pour des extincteurs d'incendie, l'utilisation de différentes couleurs pour des fils électriques);
- une couleur peut être habituelle (exemples: le rouge pour des extincteurs d'incendie et, dans de nombreux pays, le jaune pour des services postaux);
- une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, comme le goût (jaune pour le goût du citron, rose pour le goût de la fraise). Voir aussi arrêt du 03/05/2017, T-36/16, dégradés de verts, EU:T:2017:295, points 43-47, dans lequel le Tribunal affirmait que le vert, perçu comme la couleur de la nature, amènerait le public pertinent à le comprendre comme une référence à la nature écologique des produits en cause (*convertisseurs d'énergie éolienne*);
- l'existence sur le marché de la combinaison de couleurs demandée est démontrée et en particulier son utilisation par différents concurrents (exemple: l'Office a établi que la combinaison des couleurs rouge et jaune est utilisée par diverses entreprises sur des boîtes de bière et de boisson non alcoolisée).

Dans tous ces cas, la marque demandée doit être contestée, mais après une analyse approfondie des produits et services concernés et de la situation sur le marché.

Il n'y a pas lieu d'appliquer à l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de couleur désignant des services des critères différents de ceux applicables aux marques de couleur désignant des produits (comme l'a réaffirmé le Tribunal dans son arrêt du 12/11/2010, T-404/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466). Dans cette affaire, il a été considéré que la combinaison de couleurs demandée ne présentait pas d'écart perceptible, pour le public pertinent, par rapport aux couleurs communément utilisées pour les services visés. Le Tribunal a conclu que la combinaison de couleurs demandée était donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer et que le signe demandé, pris dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l'origine commerciale des services en cause.

Plus le nombre de couleurs est élevé, moins le caractère distinctif est probable compte tenu de la difficulté de mémoriser un grand nombre de couleurs et leur succession.

Pour les noms de couleurs, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].

14 Marques sonores

La définition des marques sonores est limitée aux marques composées entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons (article 3, paragraphe 3, point g), du REMUE). Les marques combinant des sons avec d'autres éléments, à savoir un mouvement, ne réunissent pas les conditions pour être désignées comme des marques sonores, mais sont considérées comme des marques multimédias.

L'acceptabilité d'une marque sonore dépend, comme dans le cas d'une marque verbale ou d'autres types de marques, de la question de savoir si le son est distinctif en lui-même, à savoir, si le consommateur moyen percevra le son comme étant facilement mémorisable et servant à indiquer que les produits ou services sont exclusivement associés à une seule entreprise.

Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en l'absence de tout élément graphique ou textuel, étant donné que généralement un son en soi n'est utilisé dans aucun secteur commercial comme moyen d'identification.

La perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque, constituée par le son lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne. Alors que le public a pour habitude de percevoir des marques verbales ou figuratives instantanément comme des signes identifiant l'origine commerciale des produits, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement un son [voir, par analogie, arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, *Tabs* (3D), EU:C:2007:577, § 36]. Dans le même ordre d'idées, **seul un son qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine** n'est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie, arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, *Hase*, EU:C:2012:307, § 42).

Les types de marques sonores qui sont **peu susceptibles** d'être acceptées sans la preuve d'un caractère distinctif factuel comprennent:

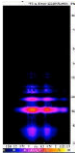
1. des morceaux de musique très simples constitués de seulement une ou deux notes (exemples ci-dessous);
2. des sons qui relèvent du domaine commun (p. ex. *La Marseillaise*, *Für Elise*);
3. des sons qui sont trop longs pour être considérés comme une indication de l'origine;
4. des sons traditionnellement associés à des produits et des services spécifiques (exemples ci-dessous).

Lorsque le signe demandé est constitué d'un son non distinctif mais qu'il comprend **d'autres éléments distinctifs**, comme des mots ou des paroles, il sera considéré dans son ensemble.

Exemples:

Marques refusées:

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire/MUE n°
-------	----------------------	---------------	----------------

 [Deux notes de musique, fa et do]	35, 36, 38, 39, 41, 42	Un «air» de deux notes n'a pas d'impact sur le consommateur et sera uniquement perçu par le consommateur comme un son très banal, comme le «ding-dong» d'une sonnette.	MUE n° 4 010 336
 [Deux «blips» extrêmement courts]	9, 38	«Blip» généré par une machine qui est souvent émis par des ordinateurs et d'autres dispositifs électroniques	MUE n° 9 199 167
 [Son «ping» ressemblant à un signal d'avertissement]	9, 16, 28	Le son constitue un signal d'avertissement et une caractéristique directe des produits demandés	R 2444/2013-1
 [Son synthétisé généré par une machine]	9, 12, 35	Son généralement associé aux produits et services demandés	R 1338/2014-4
 [Les 13 premières notes de «La Marseillaise»]	N'importe quelle	Un hymne national relève du domaine public. Cela implique nécessairement qu'il s'agit d'un signe non distinctif étant donné qu'il ne sera pas perçu comme une indication de l'origine commerciale.	Exemple inventé

	9, 38 et 41	Bien que – en ce qui concerne certains produits ou services – un son peut généralement être utilisé pour identifier un produit ou un service comme provenant d'une entreprise déterminée, ledit son ne doit être perçu i) ni comme un élément de nature fonctionnelle ii) ni comme un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. En particulier, un signe sonore qui se caractérise par une excessive simplicité ne sera pas perçu comme une marque. En l'espèce, la marque demandée se présente comme un motif sonore d'une grande simplicité, c'est-à-dire essentiellement comme une sonnerie banale et commune qui passerait généralement aperçue et ne serait pas mémorisée par le consommateur visé.	13/09/2016, T-408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marque sonore), EU:T:2016:468
---	-------------	--	--

Marques acceptées:

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
S/O (fichier électronique) [Courte séquence de tonalités facilement identifiables]	9, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45	Le signe est court, mais il n'est pas trop simple et peut être mémorisé par le consommateur concerné.	MUE n° 17 396 102
S/O (fichier électronique) [Voix humaine]	3, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43	Mot distinctif clairement prononcé (barça)	MUE n° 17 700 361
 [Séquence de quatre tonalités différentes tombant initialement sur la quatrième tonalité avant de remonter et de terminer sur la médiate]	16, 35, 42	Les séquences sonores qui ressemblent à des <i>jingles</i> permettent d'identifier les produits et services.	R 2056/2013-4
 [Les deux premières notes plus courtes «la» sont moins puissantes que la note suivante plus longue et plus haute «do». La note «do» plus haute et plus longue est donc accentuée du fait de sa hauteur, de sa longueur et de sa force]	9, 16, 35, 36, 41, 42	Selon l'expérience générale de la vie, les séquences sonores qui ressemblent à des <i>jingles</i> permettent d'établir une distinction entre les produits et services	R 87/2014-5

15 Marques de mouvement, multimédias et hologrammes

À l'article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE, une **marque de mouvement** est décrite comme une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque. L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement le mouvement en tant que tel, mais aussi des mouvements contenant des éléments verbaux ou figuratifs tels que des logos ou des étiquettes.

La définition proposée ne limite pas les marques de mouvement à celles qui décrivent un mouvement. Un signe peut être également considéré comme une marque de

mouvement s'il est apte à faire apparaître un changement de position des éléments (p. ex. une séquence d'images fixes). Les marques de mouvement ne contiennent pas de sons (voir les marques multimédias ci-dessous).

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point i), du REMUE, une **marque multimédia** est une marque qui consiste en une combinaison de l'image et du son. L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement la combinaison de sons et d'images en tant que telle, mais aussi des combinaisons contenant des éléments verbaux ou figuratifs tels que des logos ou des étiquettes.

L'article 3, paragraphe 3, point j), du REMUE, décrit une **marque hologramme** comme une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques.

À défaut de jurisprudence relative à cet aspect, les critères généraux régissant l'évaluation du caractère distinctif s'appliqueront à ces marques. La marque sera distinctive au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, si le signe peut servir pour identifier le produit ou les services dont l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée, et à distinguer ainsi ces produits ou services de ceux qui proviennent d'autres entreprises. Ce caractère distinctif sera évalué, en premier lieu, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, en second lieu, par rapport à la perception de ce signe par le public pertinent. Ces marques ne seront pas nécessairement perçues par le public pertinent de la même façon qu'une marque verbale ou figurative.

Exemples de marques acceptées:

Type de marque (avec un résumé verbal du contenu)	Représentation partielle du signe (à titre de référence)	MUE n°
Mouvement Schéma d'une apostrophe rouge sur fond blanc, sur laquelle apparaît le slogan «The future is exciting», qui est ensuite remplacé par le mot «Ready ?»		MUE n° 17 894 840 Enregistrée pour des produits compris dans les classes 9, 35, 38 et 41.
Mouvement Le mot «TIMEQUBE» sur fond blanc, accompagné d'un cube, qui change de couleur, du blanc au vert, puis du vert au jaune et du brun au rouge, en passant par toutes les nuances.		MUE n° 17 911 214 Enregistrée pour des produits compris dans la classe 14.

Multimédias Un personnage cyclope en forme de boule, qui se déplace sur un fond noir dans un faisceau lumineux, avec un accompagnement musical et une voix criant «Bingo».		MUE n° 17 931 160 Enregistrée pour des produits compris dans les classes 9, 28 et 41.
Multimédias La semelle d'une chaussure, qui change de couleur au fur et à mesure qu'elle semble marcher, accompagnée de battements au rythme de l'impact de la semelle; ces impacts sont marqués par des ondes de choc le long de la semelle. L'élément verbal «Callaghan» est visible sur la semelle à un moment donné.		MUE n° 17 941 596 Enregistrée pour des produits compris dans la classe 25.
Multimedias Un cœur qui bat, composé de différents éléments mécaniques (comprenant une poignée mobile et une clé), et accompagné par des sons de battement. Au bruit d'un sifflement, le cœur bouge vers la gauche, et l'expression verbale «IFORI INTELLECTUAL PROPERTY & ICT LAW» apparaît.		MUE n° 17 279 704 Enregistrée pour des produits compris dans la classe 45.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 4

Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....	392
1.1 La notion de caractère descriptif.....	392
1.2 Le critère de référence.....	392
1.3 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.....	394
2 Marques verbales.....	396
2.1 Marque composée d'un seul terme.....	396
2.2 Combinaisons de mots.....	397
2.3 Fautes d'orthographe et omissions.....	400
2.4 Abréviations et acronymes.....	402
2.5 Slogans.....	403
2.6 Termes géographiques.....	404
2.6.1 Remarques préliminaires.....	404
2.6.2 Appréciation des termes géographiques.....	405
2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services.....	413
2.7.1 Considérations générales.....	413
2.7.2 Titres de livres.....	415
2.8 Lettres uniques et chiffres.....	417
2.9 Noms de couleurs.....	419
2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports.....	422
2.11 Noms d'hôtels.....	424
2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année.....	425
2.13 Codes de DCI.....	426
3 Marques figuratives.....	427
4 Seuil figuratif.....	429
4.1 Remarques préliminaires.....	429
4.2 Évaluation du seuil figuratif.....	431
4.2.1 Éléments verbaux d'une marque.....	432
4.2.2 Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)].....	436
4.2.3 Éléments verbaux et figuratifs [éléments verbaux stylisés et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)].....	442

1 Remarques générales

1.1 La notion de caractère descriptif

Un signe doit être refusé au motif qu'il est descriptif s'il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C'est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l'espèce ou la taille des produits ou services. Le rapport entre le signe et les produits et services doit être suffisamment direct et concret (20/07/2004, T-311/02, LIMO, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 20), et compris sans autre réflexion (26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 35). Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive.

L'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s'applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits ou services ou qui n'y font qu'allusion. Ces termes sont parfois également considérés comme des références vagues ou indirectes aux produits ou services (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

L'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d'empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d'autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'Office démontre l'existence d'une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents. En conséquence, le nombre de concurrents qui pourraient être affectés est totalement dénué de pertinence. Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits en question.

1.2 Le critère de référence

Le **critère de référence** est la compréhension ordinaire du terme en cause par le public pertinent. Il peut être confirmé par des **définitions tirées de dictionnaires**, par des exemples d'utilisation descriptive du terme trouvés sur des **sites internet**, ou résulter de manière évidente de la **compréhension ordinaire** du terme.

Il n'est pas nécessaire, pour refuser une marque à l'enregistrement, que l'Office prouve que le terme fait l'objet d'entrées dans des dictionnaires. En particulier lorsqu'il s'agit d'un terme composé, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles. Ce qui importe est sa signification ordinaire et évidente. En outre, les termes qui sont utilisés dans une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes des produits et services sont à considérer comme descriptifs. Dans de tels

cas, il n'est pas requis de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s'adressent les produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services visés par la demande de protection, ou comme une caractéristique des produits et services (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

L'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s'applique également aux **translittérations**. En particulier, les translittérations de mots grecs en caractères latins doivent être assimilées, aux fins de l'examen des motifs absolus de refus, aux mots écrits en caractères grecs, et inversement (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34), car les consommateurs d'expression grecque connaissent l'alphabet latin. Cela vaut également pour l'alphabet cyrillique, utilisé dans l'UE par les Bulgares, qui connaissent également les caractères latins.

En ce qui concerne le critère de référence les **principes** suivants s'appliquent au regard de l'utilisation dans la langue et dans les dictionnaires:

Langues

1. Le signe doit être refusé lorsqu'il est descriptif dans l'une des **langues officielles de l'Union européenne**, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné. Des vérifications linguistiques systématiques ne sont effectuées que dans les langues officielles de l'Union européenne.
2. Toutefois, si des preuves convaincantes démontrent qu'un terme donné a une signification dans une **langue autre que les langues officielles de l'Union** et qu'il est compris par une grande partie du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne, ce terme doit également être refusé en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du RMUE (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36). Par exemple, le terme «Hellim» est la traduction turque du mot «Halloumi», qui est un fromage. Étant donné que le turc est une langue officielle à Chypre, c'est une langue qui est comprise et parlée par une partie de la population chypriote et, partant, le consommateur chypriote moyen peut comprendre que «Hellim» est un terme descriptif pour le fromage (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Au titre du point 1, il y a lieu de tenir compte, dans certaines circonstances, de la compréhension que le public pertinent a des termes étrangers, au sens où ceux-ci proviennent d'une autre langue de l'UE. Cette compréhension peut découler du fait que, en fonction des produits et services revendiqués dans la demande de MUE, le public pertinent:

- a une **compréhension élémentaire** de la langue en cause et le signe se compose d'un mot élémentaire de cette langue. Ce qui précède est étayé par le fait que le Tribunal a estimé qu'une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens a une connaissance élémentaire de la langue anglaise (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41);
- se compose de **spécialistes** qui comprennent certains termes techniques appartenant à la langue officielle d'un autre État membre de l'UE.

Le Tribunal a estimé que certains termes anglais utilisés dans le domaine médical (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), dans les domaines techniques (09/03/2012, T-172/10, Base-Seal, EU:T:2012:119, § 54) et en matière financière (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) seront compris par les professionnels pertinents de l'Union européenne, étant donné que l'anglais est la langue professionnelle communément utilisée dans ces domaines;

- comprend la signification dans les cas où un terme appartenant à une langue donnée (par exemple, l'anglais) est **entré dans le dictionnaire ou dans le langage courant** d'une autre langue (par exemple, l'allemand) et a acquis dans celle-ci un caractère descriptif qui peut exister ou non dans la langue d'origine (par exemple, une demande de protection du signe «Old Timer» pour des voitures serait contestable en ce qui concerne le public germanophone en référence à des «voitures anciennes/ancêtres» et ne le serait pas nécessairement pour les consommateurs anglophones).

Ce qui précède est étayé par le fait que la compréhension des langues n'est pas strictement délimitée par les frontières géographiques, il est parfaitement possible que, **pour des motifs historiques ou culturels ou en raison de l'existence d'un marché transfrontalier**, certains mots du vocabulaire (élémentaire, généralement) d'une langue donnée se répandent et puissent être largement compris par le grand public d'autres États membres, et en particulier par celui d'États membres possédant des frontières terrestres contiguës, par exemple «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci», «voilà».

Éléments de preuve

Les **éléments de preuve** peuvent provenir des connaissances individuelles de l'examineur, d'observations de tiers ou de la documentation reprise dans des demandes d'annulation.

- Une recherche sur l'internet constitue également un moyen valable de démontrer une signification descriptive, notamment lorsqu'il s'agit de nouveaux termes, de jargon technique ou de termes argotiques, mais il importe alors d'examiner soigneusement les éléments de preuve afin de déterminer si le terme est effectivement utilisé de manière descriptive. En effet, sur internet, la différence entre un usage descriptif et un usage de marque est souvent floue, et internet comporte en outre une grande quantité d'informations ou d'affirmations non structurées et non vérifiées.
- L'objection doit clairement mentionner de quelle(s) langue(s) il s'agit, ce qui permettra l'application du motif de refus au moins pour l'État membre où cette langue est la langue officielle ou l'une des langues officielles, et exclut la transformation pour cet État membre (article 140, paragraphe 4, du RMUE).

1.3 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

L'espèce des produits et services

Cela inclut les produits ou services eux-mêmes, c'est-à-dire leur type ou leur nature, par exemple, «banque» pour désigner des services financiers, «Perle'» pour désigner des vins et des vins mousseux (01/02/2013, T-104/11, Perle', EU:T:2013:51) ou «Universaltelefonbuch» pour désigner un annuaire téléphonique universel (14/06/2001, T-357/99 et T-358/99, Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162), ou les éléments constitutifs ou composants des produits (15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

La qualité

Cela inclut aussi bien les termes élogieux, qu'ils fassent référence à la qualité supérieure des produits ou à la qualité inhérente des produits. Cela concerne des termes tels que «light», «extra», «fresh», «hyper light» utilisés pour désigner des produits qui peuvent être extrêmement légers (27/06/2001, R 1215/003, Hyperlite). En outre, des chiffres peuvent faire référence à la qualité d'un produit ou d'un service, comme «24/7» pour la disponibilité d'un service, «2000» pour la taille du moteur ou «75» pour sa puissance (en CV) du moteur.

La quantité

Cela comprend les indications de la quantité dans laquelle les produits pourraient être vendus, par exemple, «paquet de six» pour des bières, «un litre» pour des boissons, «100» (grammes) pour des barres de chocolat. Seules comptent les mesures de quantité pertinentes dans le commerce et non les mesures hypothétiquement possibles. Par exemple, «99.999» pour les bananes serait acceptable.

La destination

La destination est la fonction d'un produit ou d'un service, le résultat attendu de son utilisation ou, de manière plus générale, l'utilisation à laquelle le produit ou service est destiné, par exemple, «Trustedlink» pour des produits et services dans le secteur des TI visant à assurer une liaison sûre (de confiance) (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). Ont été refusées à l'enregistrement sur cette base les marques suivantes, entre autres: «THERAPY» pour des instruments de massage (08/09/1999, R 144/99-3, THERAPY) et «Slim Belly» pour des appareils de fitness, des activités sportives, des services médicaux et de soins de beauté (30/04/2013, T-61/12, Slim Belly, EU:T:2013:226). Cette objection s'applique également à des accessoires: un terme descriptif du type de produits décrit également la destination des accessoires de ces produits. Dès lors, la marque «Rockbass» est susceptible de donner lieu à des objections pour des accessoires de guitares électriques [08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 (recours C-301/05 P, prononcé)].

La valeur

Cela comprend autant le prix (élevé ou bas) à payer que la valeur en termes de qualité. Cela renvoie donc non seulement à des termes comme «extra» ou «top», mais aussi à des expressions telles que «cheap» ou «more for your money». Cela inclut également les termes indiquant, dans le langage courant, des produits supérieurs en qualité.

La provenance géographique

Voir le point 2.6 ci-dessous.

L'époque de la production du produit ou de la prestation du service

Cela concerne des expressions indiquant le moment où les services sont fournis, soit expressément («evening news», «24 hours»), soit de manière usuelle («24/7»). Cela concerne également les signes indiquant le moment de production des produits, à condition que cette information revête une importance par rapport aux produits (ex.: vendange tardive, pour du vin). Le chiffre «1998» indiquant le millésime de production serait pertinent pour du vin, mais pas pour du chocolat.

Autres caractéristiques

Cet élément couvre d'autres caractéristiques des produits ou services et montre que la liste d'éléments figurant à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n'est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le fait que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou simplement accessoires en termes commerciaux ou qu'il existe des synonymes de ces caractéristiques est sans pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Exemples «d'autres caractéristiques»

- l'objet contenu dans les produits ou services visés par la demande de protection (voir le point 2.7 ci-dessous);
- l'identification du consommateur ciblé: les «enfants» pour du *pain* (18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) ou «ellos» [en français, «ils»] pour des *vêtements* (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44).

2 Marques verbales

2.1 Marque composée d'un seul terme

Les termes descriptifs sont ceux qui consistent simplement en des informations sur les caractéristiques des produits et services. Cela signifie que les termes descriptifs ne peuvent remplir la fonction de marque. En conséquence, le motif de refus est d'application, qu'un terme soit ou non déjà utilisé par des concurrents de manière descriptive par rapport aux produits et services concernés.

En particulier, un mot est descriptif si, dans l'esprit du grand public (si les produits le ciblent) ou du public spécialisé (indépendamment du fait que ces produits ou services puissent également cibler le grand public), la marque a une signification descriptive:

- le terme «RESTORE» est descriptif pour des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; stents; cathéters; guides d'insertion (17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23);
- «CONTINENTAL» est descriptif pour des «animaux vivants, à savoir chiens» et «garde et élevage de chiens, à savoir chiots et animaux d'élevage». En effet, le mot

«Continental» désigne une race de bouledogues (17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193);

- «TRILOBULAR» est descriptif pour des vis. Il serait immédiatement perçu par les professionnels comme décrivant le fait que la vis est composée de trois lobes, et il décrit donc une qualité ou une caractéristique, au demeurant essentielle, desdits produits (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).

En outre, comme indiqué précédemment, des objections doivent également être soulevées à l'encontre de termes qui décrivent des caractéristiques souhaitables des produits et services.

Toutefois, il importe de distinguer les termes élogieux qui décrivent, bien qu'en termes généraux, des caractéristiques souhaitables des produits et services (bon marché, pratique, de haute qualité, etc.), dont l'enregistrement est exclu, des termes élogieux au sens plus général, c'est-à-dire qui ne font pas spécifiquement référence aux produits et services eux-mêmes mais plutôt à des connotations positives vagues, à l'acheteur ou au fabricant des produits.

Marque non descriptive:

- «BRAVO», car on ne sait pas clairement qui dit «BRAVO» à qui, ni ce dont on fait l'éloge (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).

2.2 Combinaisons de mots

En règle générale, la **simple combinaison d'éléments** dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'un signe descriptif.

Toutefois, si, en raison du **caractère inhabituel de la combinaison** par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une **impression suffisamment éloignée** de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme **primant sur la somme desdits éléments** (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39-43). Les notions de «caractère inhabituel de la combinaison», d'«impression suffisamment éloignée» et de «prime sur la somme desdits éléments» doivent être interprétées comme signifiant que l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s'applique pas lorsque la façon dont les deux éléments descriptifs sont combinés est en elle-même fantaisiste.

L'enregistrement a été **refusé** dans les affaires suivantes:

- «Biomild» pour du yaourt qui est doux et biologique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87);
- «Companyline» pour des services relatifs aux assurances et aux affaires financières (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506);

- «Trustedlink» pour des logiciels pour le commerce électronique, services de conseils aux entreprises, services d'intégration de logiciels et services de formation aux technologies et services de commerce électronique (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246);
- «Cine Comedy» pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, la production, la projection et la location de films, et pour la cession, la transmission, la location et toute autre exploitation de droits sur des films (31/01/2001, T-136/99, Cine Comedy, EU:T:2001:31);
- «Tele Aid» pour des dispositifs électroniques pour la transmission vocale ou de données, services de réparation pour automobiles et dépannage, gestion d'un réseau de communications, services de remorquage et services d'un centre de calcul doté d'un système de localisation de véhicules (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79);
- «Quick-Grip» pour des outils à main, colliers de serrage et leurs pièces (27/05/2004, T-61/03, Quick-Grip, EU:T:2004:161);
- «Twist & Pour» pour des conteneurs en plastique à poignée, vendus en tant qu'éléments constitutifs d'un procédé de stockage et de versement de la peinture liquide (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171);
- «CLEARWIFI» pour des services de télécommunication, à savoir fourniture d'accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication (19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458);
- «STEAM GLIDE» pour des fers à repasser électriques, fers à repasser électriques plats, fers à repasser électriques pour le repassage de vêtements, pièces et accessoires pour tous les produits précités (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20);
- «GREENWORLD» pour, notamment, des gaz combustibles, des carburants, du courant électrique, des gaz destinés à l'éclairage, des services de vente au détail dans les domaines des carburants, la transmission et le transport d'énergie électrique, de chauffage, de gaz ou d'eau (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123);
- «GREENLINE» pour des produits compris dans les classes 1, 5, 6, 8, 20 et 21 susceptibles de respecter une philosophie de respect de l'environnement (30/03/2007, R 125/2007-2, Greenline, § 15-22);
- «ecoDOOR» pour des produits sur lesquels des portes ont une incidence significative, comme des machines à laver la vaisselle, des machines à laver, des distributeurs automatiques, des installations et appareils de cuisson (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

De la même manière, les combinaisons du **préfixe «EURO»** avec des termes purement descriptifs doivent être refusées lorsque l'élément «EURO» renforce le caractère descriptif du signe dans son ensemble ou lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre ce terme et les produits ou services concernés. Ce raisonnement est conforme à l'arrêt du 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151.

Les exemples suivants ont été **acceptés** en vue d'un enregistrement:

- GREENSEA pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5 et 42;

- MADRIDEXPORTA pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 (16/09/2009, T-180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS pour les classes 29, 30 et 35.

Combinaisons qui ne respectent pas les règles grammaticales

Le non-respect des règles grammaticales n'empêche pas une combinaison de mots d'être considérée comme une indication descriptive. Si, cependant, la combinaison représente plus que la simple somme des éléments qui la composent, elle peut être acceptable (17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «HIPERDRIVE» est considéré comme descriptif de la finalité visée consistant à régler la disposition d'un outil, même si «hiper» diverge de l'orthographe attendue pour «hyper» (22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42).
- «CARBON GREEN» est descriptif pour du caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l'occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélanges de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage, même si les adjectifs précèdent les substantifs en anglais (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

En outre, dans le monde de la publicité, les articles définis et les pronoms (le, il, etc.), les conjonctions (ou, et, etc.) ou les prépositions (de, pour, etc.) sont souvent omis. Cela signifie que l'absence de ces éléments grammaticaux ne suffira parfois pas à rendre la marque distinctive.

Combinaisons d'adjectifs + substantifs ou verbes

Pour les combinaisons composées de **substantifs et d'adjectifs**, il y a lieu de vérifier si la signification de la combinaison change si ses éléments sont inversés. Par exemple, «Vacations direct» (marque refusée à l'enregistrement, 23/01/2001, R 33/2000-3) équivaut à «direct vacations». Par contre, «BestPartner» n'est pas l'équivalent de «PartnerBest».

Le même raisonnement s'applique aux mots consistant en la **combinaison d'un adjectif et d'un verbe**. En conséquence, le mot «ULTRAPROTECT» doit être considéré comme descriptif pour des préparations hygiéniques et de stérilisation, bien qu'il consiste en la combinaison (incorrecte d'un point de vue grammatical) d'un adjectif (ULTRA) et d'un verbe (PROTECT), étant donné que sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

Combinaisons de mots issus de langues différentes

Les combinaisons de mots issus de langues différentes demeurent susceptibles d'être contestées si les consommateurs pertinents comprennent la signification descriptive de tous les éléments sans autre effort. Cela peut être le cas, notamment, lorsque le signe contient des termes basiques dans une langue qui sera comprise facilement par les locuteurs d'une autre langue, ou si les termes sont similaires dans les deux langues. Par exemple, si une marque est composée d'un terme descriptif basique appartenant à la langue «A» et d'un autre mot descriptif dans la langue «B», le signe dans son

ensemble restera descriptif lorsque l'on présume que les locuteurs de la langue «B» seront en mesure de saisir la signification du premier terme.

Les demandes qui consistent en des termes ou des expressions descriptifs répétés dans plusieurs langues représentent un cas spécial dans le sens où il s'agit de simples traductions. Ces marques doivent être considérées comme descriptives si le consommateur pertinent saisit que chacun des mots ou expressions est en réalité la simple traduction d'une signification descriptive, par exemple, étant donné que la proximité des termes contenus dans la marque les uns par rapport aux autres amènera le consommateur à comprendre qu'ils ont tous la même signification descriptive dans des langues différentes. Par exemple:

- MUE n° 3 141 017 «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria» pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42.

Les exemples suivants ont été **refusés** en vue d'un enregistrement:

- MUE n° 12 596 169 «BABYPATAUGEOIRE» pour les classes 20 et 42 concernant des chaises et le design de chaises pour bébé. Le signe est composé d'un terme en anglais et d'un autre en français et sera immédiatement compris par la partie francophone du public (le terme «baby» sera compris par la partie francophone du public);
- «EURO AUTOMATIC PAIEMENT», pour les classes 9 et 36 (05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, combinaison de termes anglais et français).

2.3 Fautes d'orthographe et omissions

Une faute d'orthographe ne change pas forcément le caractère descriptif d'un signe. Tout d'abord, les fautes d'orthographe peuvent découler de l'influence d'une autre langue ou de l'orthographe d'un mot provenant de régions situées en dehors de l'UE, comme l'anglais américain, découler de l'argot ou être destinées à rendre le mot plus à la mode. Exemples de signes refusés:

- «Xtra» (27/05/1998, R 20/1997-1);
- «Xpert» (27/07/1999, R 230/1998-3);
- «Easi-Cash» (20/11/1998, R 96/1998-1);
- «Lite» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42);
- «Rely-able» (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225);
- «FRESHHH» (26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).

En outre, les consommateurs comprendront, sans autre réflexion, le «@» comme la lettre A ou le terme anglais «at», et le «€» comme la lettre E. Les consommateurs anglophones remplaceront certains chiffres par des mots, par exemple «2» par «to», ou «4» par «for».

Toutefois, si la faute d'orthographe est fantaisiste ou frappante ou modifie le sens du mot [accepté: «D'LICIOUS», MUE n° 13 729 348 (au lieu de «delicious»), «FANTASTICK», MUE n° 13 820 378 (au lieu de «fantastic»)], le signe est acceptable.

En règle générale, les fautes d'orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif:

- lorsqu'elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires ou;
- lorsqu'elles peuvent modifier le sens de l'élément verbal ou lorsqu'elles requièrent que le consommateur déploie un effort intellectuel afin d'établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont supposées faire référence.

Les marques suivantes ont été refusées:

Signe	Argumentation	Affaire
ACTIVMOTION SENSOR MUE n° 10 282 614 pour des produits relevant de la classe 7 (équipements pour le nettoyage de piscines et de bains à remous, à savoir balais, aspirateurs, et leurs pièces)	La marque se compose simplement de «ACTIV'», une orthographe clairement erronée du mot «ACTIVE», de «MOTION» et de «SENSOR». Combinés, les mots forment une combinaison qui est parfaitement compréhensible et simplement descriptive, et qui a donc été refusée.	06/08/2012, R 716/2012-4, ACTIVMOTION SENSOR, paragraphe 11
XTRAORDINARIO Enregistrement international désignant l'UE n° 930 778, pour des produits relevant de la classe 33 (tequila)	Le vocable ci-contre est un mot qui n'existe pas mais qui ressemble fortement à l'adjectif espagnol «extraordinario». Les consommateurs espagnols et portugais percevront le signe comme un mot mal orthographié signifiant «remarquable», «spécial», «formidable», «superbe» ou «merveilleux», ce qui, en soi, confère un caractère descriptif au signe.	04/07/2008, R 169/2008-1, Xtraordinario, paragraphes 11-12

En revanche, les marques suivantes ont été **acceptées**:

Signe	Argumentation	Affaire
LINQ MUE n° 1 419 415 pour des produits et services relevant des classes 9 et 38	Ce mot est inventé, il n'existe dans aucun dictionnaire connu et il n'a pas été démontré qu'il s'agit d'une faute d'orthographe communément utilisée dans les cercles commerciaux qui présentent un intérêt pour le requérant. En outre, vu que le mot est court, la lettre finale Q sera remarquée comme un élément particulier, et l'orthographe fantaisiste est donc claire.	04/02/2002, R 9/2001-1, LINQ, paragraphe 13
LIQID MUE n° 5 330 832, à l'origine, pour des produits relevant des classes 3, 5 et 32	Dans cette marque verbale, la combinaison «QI» est très inhabituelle en anglais, étant donné que la lettre «Q» est normalement suivie d'un «U». La faute d'orthographe frappante que comporte le mot anglais «liquid» permettrait même à un consommateur pressé de remarquer la particularité du mot «LIQID». En outre, l'orthographe aurait un effet non seulement sur l'impression visuelle produite par le signe, mais également sur l'impression phonétique, étant donné que le signe demandé sera prononcé différemment du mot anglais «liquid».	22/02/2008, R 1769/2007-2, LIQID, paragraphe 25

2.4 Abréviations et acronymes

Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu'une abréviation soit dérivée d'un terme descriptif n'est pas suffisant (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

Les signes suivants ont été refusés parce que leur signification descriptive pour le public pertinent pouvait être clairement démontrée:

- SnTEM (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3);
- TDI [03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327 (recours C-82/04 P, tranché)];
- LIMO (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245);
- BioID [05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 (le recours C-37/03 P a abouti au rejet de l'arrêt du Tribunal et de la décision de la 2e chambre de recours)].

Il convient de souligner que les banques de données publiées sur internet, par exemple «Acronym Finder.com», doivent être utilisées avec discernement en tant que source de référence. Il est préférable de consulter des ouvrages de référence techniques ou la littérature scientifique, par exemple dans le domaine de l'informatique. Par ailleurs, l'utilisation d'une abréviation par plusieurs opérateurs dans le domaine concerné sur internet suffit à confirmer l'usage de l'abréviation dans la pratique.

Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu'ils sont descriptifs s'ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». La raison est que l'acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s'expliquer réciproquement et à attirer l'attention sur le fait qu'ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Cela vaut même lorsque l'acronyme ne reflète pas les simples «accessoires» de la combinaison de mots, tels que les articles, prépositions ou signes de ponctuation, comme dans l'exemple suivant: «The Statistical Analysis Corporation – SAC».

Si la règle précitée s'applique à la plupart des cas, tous les cas de juxtaposition d'une combinaison de mots descriptive et d'une abréviation de ces mots ne seront pas considérés comme descriptifs dans leur ensemble. Ce sera le cas lorsque le public pertinent ne percevra pas immédiatement l'acronyme comme une abréviation de la combinaison de mots descriptive, mais plutôt comme un élément distinctif qui fera que le signe dans son ensemble prime sur la somme de ses éléments individuels, comme le démontre l'exemple suivant:

- «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

2.5 Slogans

Un slogan donne lieu à une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu'il transmet immédiatement l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services.

Les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si un slogan est descriptif ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d'un signe verbal composé d'un seul élément (06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). Il est inapproprié d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes, en particulier compte tenu du fait que le terme «slogan» ne

se réfère pas à une sous-catégorie spéciale de signes (12/07/2012, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 26, 40).

Exemple de slogan descriptif

- Une demande portant sur des produits relevant de la classe 9 (*systèmes de navigation par satellite*, etc.) pour «FIND YOUR WAY», (18/07/2007, R 1184/2006-4) a été contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. L'expression «Find your way» par rapport aux produits revendiqués dans la classe 9 vise clairement à informer le consommateur pertinent que les produits du requérant aident les consommateurs à identifier des lieux géographiques afin de trouver leur chemin. Le message transmis par le signe demandé se réfère directement au fait que les consommateurs trouveront l'itinéraire pour se déplacer d'un endroit à un autre en utilisant les produits spécifiés;
- «BUILT TO RESIST» ne peut avoir qu'une seule signification possible pour le *papier*, les *produits en papier* et les *articles de bureau* relevant de la classe 16, le *cuir*, les *imitations de cuir*, les *articles de voyage non compris dans d'autres classes* et la *sellerie* relevant de la classe 18 ainsi que les *vêtements*, les *chaussures* et la *chapellerie* relevant de la classe 25, à savoir que les produits sont faits pour durer et qu'ils sont alors solides et résistent à l'usure (16/09/2009, T-80/07, *Built to resist*, EU:T:2009:332, § 27-28).

Exemple de slogan non descriptif

- «WET DUST CAN'T FLY» ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits pour nettoyer, des appareils de nettoyage et des services de nettoyage compris dans les classes 3, 7 et 37. Les produits pour nettoyer ne visent pas à mouiller la poussière pour l'empêcher de se disperser, mais à désintégrer et faire disparaître la saleté. Les appareils de nettoyage filtrent la poussière à travers des liquides, mais ils ne visent pas à mouiller la poussière pour l'empêcher de voler (22/01/2015, T-133/13, *WET DUST CAN'T FLY*, EU:T:2015:46, § 23, 24 et 27).

2.6 Termes géographiques

2.6.1 Remarques préliminaires

Par terme géographique, il faut entendre tout nom existant d'un lieu, par exemple d'un pays, d'une région, d'une ville, d'un lac ou d'un cours d'eau (cette liste n'est pas exhaustive). Les formes adjectivales ne constituent pas, pour le public pertinent, un écart perceptible suffisant pour lui permettre de penser que le signe renvoie à une référence autre que le nom géographique (15/10/2003, T-295/01, *Oldenburger*, EU:T:2003:267, § 39). Par exemple, «German» sera encore perçu comme une référence à l'Allemagne, et «French», à la France. Par ailleurs, des termes désuets comme «Ceylon», «Bombay» et «Burma» entrent dans cette catégorie s'ils sont toujours communément utilisés ou généralement compris par les consommateurs comme une indication d'origine.

S'agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits ou services, il existe un **intérêt général** à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également parce qu'ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Dans ce point (2.6), la notion de «terme géographique» recouvre **toute** indication géographique dans une demande de MUE, tandis que les expressions «indication géographique protégée», «appellation protégée» ou «appellation d'origine» sont utilisées **uniquement** dans le cadre d'une législation propre à leur protection. Les appellations d'origine et indications géographiques protégées par des règlements spécifiques de l'UE sont couvertes par la section de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

2.6.2 Appréciation des termes géographiques

Il n'est pas possible d'enregistrer des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont **déjà réputés** ou **connus pour la catégorie de produits concernée** et qui, dès lors, **présentent un lien** avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés ou lorsqu'il est **raisonnable d'envisager** que le terme puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la provenance géographique de la catégorie des produits ou des services concernés (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Comme pour tous les autres termes descriptifs, il y a lieu d'évaluer si le terme géographique **décrit des caractéristiques objectives des produits et services**. Cet examen doit être effectué par rapport aux produits et services visés par la demande de protection et à la perception du public pertinent.

Dans cette partie des Directives, le caractère descriptif du terme géographique peut avoir trait:

- au lieu de fabrication des produits;
- au lieu où les produits ont été conçus et dessinés (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48);
- au lieu où sont fournis les services;
- au lieu qui influence les préférences des consommateurs (p.ex. style de vie) en suscitant des sentiments positifs (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

L'utilisation de noms géographiques en tant que marques commerciales est également abordée dans d'autres parties des Directives. Par exemple, lorsqu'un tel signe indique l'objet des produits et/ou services, la partie des Directives consacrée à cet aspect s'applique (c.-à-d., le point 2.7 ci-dessous consacré à l'objet).

L'examen suivant, constitué de deux étapes, doit être réalisé lors de l'appréciation de noms géographiques en tant que marques commerciales.

Première étape: le terme est compris par le public pertinent comme un nom géographique.

La **première étape** de l'appréciation d'un terme géographique consiste à déterminer si le terme est compris comme tel par le public pertinent. En principe, l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s'oppose pas à l'enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Que ce soit le cas ou non, cette compréhension sera établie en prenant comme base un consommateur normalement informé ayant une culture générale suffisante sans être spécialiste en géographie. Pour qu'une objection puisse être soulevée, l'Office doit prouver que le terme géographique est connu du public pertinent comme désignant un lieu (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

Deuxième étape: le terme soit a) désigne un lieu associé aux produits et services soit b) peut être raisonnablement envisagé comme désignant la provenance géographique des produits et services

La **deuxième étape** consiste à déterminer si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente **actuellement**, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou **s'il est raisonnable d'envisager** qu'un lien soit établi entre ce lieu et ces produits ou services dans l'avenir (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), ou si un tel nom peut, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Afin d'établir si une telle association existe, la Cour a indiqué qu'il convient de prendre en considération les **facteurs** suivants (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 et 37; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), à savoir la connaissance plus ou moins grande:

- du terme géographique;
- des caractéristiques du lieu que le terme désigne; et
- de la catégorie de produits ou services concernée.

1. Lieux **actuellement associés** aux produits ou services revendiqués

Les noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés, ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31).

Par exemple, «Milano» devrait être refusé pour des vêtements, «Frankfurt» pour des services financiers, «Îles Canaries» pour des services de tourisme, de guide touristique et d'excursion et «Suisse» pour des services bancaires, des cosmétiques, du chocolat et des montres.

Signe	Argumentation	Affaire
ST ANDREWS Classes 25, 28, 35 et 41	Le Tribunal a estimé que les services relevant de la classe 41 étaient tous susceptibles de se rapporter directement à la pratique du golf, et en particulier, à l'organisation et à la planification d'événements golfs, de compétitions, conférences, congrès, séminaires, expositions et formations, en ce compris les services de clubs et les publications qui y étaient afférents, et donc, au domaine spécifique pour lequel la ville de St Andrews jouissait d'une renommée. (point 35).	20/11/2018, T-790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811
KARELIA Classes 4 et 10	La Carélie est une région située en Finlande ayant des liens historiques avec la Suède. Pour arriver à la conclusion que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme décrivant la provenance géographique des produits concernés, la chambre de recours a pris en compte la grande renommée de la région de Carélie pour la production de la biomasse et des biocombustibles ainsi que la connaissance qu'en a le public pertinent du fait de l'importance de cette industrie et de la production de la bioénergie en Finlande et, plus particulièrement, dans la région de Carélie. En conséquence, c'est à bon droit que, compte tenu des caractéristiques de ladite région et de la connaissance qu'en a le public pertinent, la chambre de recours a conclu que le terme «karelia» désignait un lieu qui présente actuellement aux yeux du public pertinent, à tout le moins en ce qui concerne le public finlandais, un lien avec les produits concernés (point 31).	06/10/2017, T-878/16, KARELIA, ECLI:EU:T:2017:702

2. **Il est raisonnable de supposer** qu'un lieu sera associé avec ces produits ou services dans le futur ou qu'un nom puisse, dans l'esprit du public pertinent, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou services. Pour déterminer si l'hypothèse susmentionnée peut être raisonnablement formulée, il convient de prendre en considération les circonstances qui suivent:
- certains termes géographiques, tels que les noms de régions ou de pays, jouissent d'une large reconnaissance et renommée pour la grande qualité de leurs produits et/ou services. **Lorsqu'un signe est composé de tels termes géographiques**, il est inutile d'évaluer dans le détail l'association entre **le lieu et**

chacun des produits et/ou services (chaque catégorie de produits et/ou services). De tels signes peuvent être refusés à l'enregistrement au motif qu'ils sont perçus comme une référence à la qualité des produits et/ou services, à savoir celle associée au terme géographique (15/12/2011, T-377/09, *Passionately Swiss*, EU:T:2011:753, § 43-45);

- la nature et la dimension du lieu géographique concerné. Il existe généralement une corrélation entre la dimension géographique, la diversité des produits et/ou services mis à disposition dans le lieu concerné et la connaissance ou les attentes correspondantes des consommateurs. À cet égard, on suppose que le nom d'un pays sera, en principe, associé avec les produits et/ou services pertinents et que le public percevra donc un nom de pays comme une indication de la provenance géographique des produits et/ou services. Cette hypothèse n'exclut toutefois pas automatiquement la nécessité d'apprécier si le public établit ou non une telle association descriptive entre le signe, d'une part, et les produits et/ou services, d'autre part. De plus, selon la nature du lieu, ses caractéristiques doivent être prises en considération. Des caractéristiques telles que les conditions naturelles, les industries typiques du lieu géographique ou une tradition de fabrication des produits en question sont des facteurs importants à prendre en considération. Le simple fait que les produits pertinents ou que la fourniture des services pertinents soient localisés dans le lieu géographique concerné n'est pas en soi suffisant pour confirmer la supposition susmentionnée;
- les secteurs du marché. Il y a lieu de garder à l'esprit que, dans certains secteurs du marché, comme les secteurs automobiles et de l'ameublement, il est courant d'utiliser des noms de lieux sans véritable connotation géographique, par exemple pour désigner des modèles ou des gammes de produits.

Il n'est **pas nécessaire** d'établir que le nom désigne en fait la **véritable** origine géographique des produits. Il suffit de démontrer que le lien entre le nom du lieu et les produits peut permettre au public pertinent de percevoir le signe contesté comme une indication de l'origine de ces produits (15/10/2003, T-295/01, *Oldenburger*, EU:T:2003:267, § 43).

Un refus au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut reposer uniquement sur l'argument selon lequel les produits et/ou services peuvent théoriquement être produits ou fournis dans le lieu désigné par le terme géographique (08/07/2009, T-226/08, *Alaska*, EU:T:2009:257).

En conséquence, s'il peut être conclu à l'existence d'un lien particulier entre le lieu géographique désigné par le signe et les produits et/ou services pour lesquels une protection est demandée, l'Office soulèvera une objection.

Signe	Argumentation	Affaire
MIAMI Class 25: <i>Pantalons de course, survêtements</i>	Miami est une grande ville qui attire un grand nombre de touristes (§ 24). Contrairement aux indications d'un pays de production, il est inhabituel de faire référence à une ville en tant que lieu de production de vêtements. Le consommateur sait que des vêtements peuvent être produits dans un grand nombre de lieux, y compris sous la même marque, et en effet, pas nécessairement à l'endroit où le titulaire de la marque est établi, mais principalement dans des pays à bas salaires. Lorsque la production a lieu hors de l'UE, c'est le pays concerné qui est généralement indiqué et non une ville particulière. Comme la décision attaquée le relève à juste titre, cela ne serait différent que dans le cas de villes que le consommateur associe habituellement avec la mode, ou au moins avec des lieux de création de mode, comme Paris. Ceci devrait également être prouvé, car la création de mode est aussi généralement possible dans le monde entier (§ 27). En outre, il n'y a aucune raison apparente pour laquelle les consommateurs de l'UE associeraient la ville de Miami, parmi tous les lieux, avec des survêtements. Il n'existe pas de relation particulière entre les caractéristiques géographiques ou climatiques de la ville de Miami ou de l'État américain de Floride (y compris ses plages) et la nature des survêtements.	08/06/2018, R 2528/2017-4, MIAMI

Le seul fait qu'un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas pour faire tomber une objection, même s'il s'agit d'un argument important à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif acquis.

Les marques suivantes ont été refusées à l'enregistrement:

Signe	Argumentation	Affaire
BRASIL <i>Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.</i> <i>Classe 33: Whisky et boissons à base de whisky.</i>	La Chambre a reconnu que la simple existence d'une production de whisky au Brésil ne suffisait pas en soi à présumer que les consommateurs pertinents de whisky associeront le signe avec les produits. Toutefois, il convenait d'apprécier s'il était raisonnable de présumer qu'une telle association pourrait être établie à l'avenir. La Chambre de recours a apprécié un certain nombre de facteurs, y compris le fait qu'il est pratique courante dans le commerce d'indiquer l'origine géographique des whiskies et des boissons à base de whisky. Elle a conclu que la désignation «Brasil» serait comprise comme une indication informative pour du whisky et des boissons à base de whisky (paragraphe 29).	06/02/2014, R 434/2013-1, Brasil
SUEDTIROL <i>Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.</i> <i>Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises.</i> <i>Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; analyse et recherche industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques.</i>	Le Tribunal a considéré que la grande chambre de recours a estimé à juste titre que les services, tels que les services désignés par la marque contestée, sont en principe proposés dans chaque région présentant une certaine importance économique (point 41). Il est vrai, en outre, que le public pertinent peut percevoir la marque contestée comme une référence à une qualité spécifique desdits services, par exemple, au fait que ces services seront adaptés aux exigences particulières des entreprises opérant dans cette région, marquée par un contexte politique, administratif et linguistique particulier. Ainsi, l'utilisation d'une telle indication géographique de provenance est susceptible de véhiculer dans les milieux intéressés une idée ou une image positive d'une qualité particulière de ces services, au sens de la jurisprudence (point 42).	20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422

Signe	Argumentation	Affaire
VIRO Classes 9 et 11	Le signe «VIRO» est perçu par les consommateurs pertinents de langue finnoise comme le nom de l'Estonie. Il désigne donc, aux yeux du public pertinent, un lieu géographique déjà connu de ce même public en raison de sa taille, de son importance économique et de sa tradition culturelle bien avant que la marque ne soit déposée (point 24).	28/03/2017, R 2312/2016-1, Viro
AUSTRALIA Classes 12, 25, 28, 35 et 37	Chacun sait que l'Australie est une importante nation économique dont l'économie est florissante et croît constamment depuis plus d'un quart de siècle. En raison de sa taille, de son importance politique et économique et de sa popularité en tant que destination touristique, l'Australie jouit d'une forte renommée au sein de l'UE et de ses États membres (point 21). Tout d'abord, en ce qui concerne l'ensemble des produits et services pour lesquels une protection est demandée, la marque contestée est comprise comme une référence à une image positive, à savoir une conception particulière de la vie. L'Australie est largement associée à un sentiment de liberté, aux grands espaces et à un lien avec la nature, dont l'arrière-pays australien est représentatif. Partant, il est probable que le nom géographique «AUSTRALIA» influence les consommateurs dans leur choix de produits et services étant donné qu'ils associent les produits et services ainsi marqués à cette conception particulière de la vie, ce qui génère une réaction positive (06/02/2013, R 434/2013-1, BRASIL, § 32). Le signe demandé est descriptif dans la mesure où il indique que l'utilisation des produits et services concernés contribue à créer cette conception particulière de la vie qui est associée à l'Australie (point 26).	06/04/2018, R 2207/2017-2, AUSTRALIA

Signe	Argumentation	Affaire
MONACO	Le Tribunal a jugé que le terme «monaco» correspond au nom d'une principauté mondialement connue, ne serait-ce qu'en raison de la notoriété de sa famille princière, de l'organisation d'un grand prix automobile de Formule 1 et d'un festival du cirque. Le Tribunal a considéré que la marque MONACO devait être refusée pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 39, 41 et 43 étant donné que le terme «monaco» pourrait être utilisé, dans le commerce, pour désigner l'origine, la destination géographique ou le lieu de prestation des services. La marque était donc descriptive pour les produits et services concernés.	15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16
Passionately Swiss	Le Tribunal a jugé que la chambre de recours n'était pas tenue de réaliser une appréciation détaillée de l'association entre le signe et chacun des produits et services. Elle a basé sa conclusion sur le fait que la Suisse est réputée pour sa qualité, son caractère exclusif et son confort, qui peuvent être associés aux services compris dans les classes 35, 41, 43 et 44 et aux produits compris dans la classe 16 (point 45).	15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753
PARIS	La chambre de recours a établi que «PARIS» est susceptible d'être associée à une certaine idée de qualité, de design, de chic, voire d'avant-garde. Cela se traduit par un sentiment positif, une attente dans la qualité des produits vendus ou des services fournis, lorsque «PARIS» est mis en avant en tant qu'origine géographique ou destination géographique.	26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris

Les marques suivantes ont été enregistrées:

- HOLLYWOOD pour des produits de la classe 30 (MUE n° 31 450);
- GREENLAND pour des fruits et légumes frais (30/09/2002, R 691/2000-1, Greenland);
- DENVER pour du matériel d'éclairage (03/04/2013, R 2607/2011-2, DENVER);
- PORT LOUIS dans les classes 18, 24 et 25 (15/10/2008, T-230/06, Port Louis, EU:T:2008:443).

2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services

2.7.1 Considérations générales

Lorsqu'un signe est exclusivement composé d'un mot qui décrit ce que peut être l'objet ou le contenu des produits ou services concernés, il doit être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les termes notoires et susceptibles d'être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l'objet et doivent donc être gardés disponibles pour d'autres commerçants (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

La question essentielle consiste à savoir si le signe demandé **peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services demandés** de sorte qu'il soit incontestablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l'objet des produits ou services visés par la demande de protection, et s'il doit dès lors être maintenu à la disposition d'autres opérateurs.

Par exemple, un nom très connu comme «Vivaldi» créera immédiatement un lien avec le célèbre compositeur, tout comme le terme «skis» par rapport au ski en tant que sport. Si la classe 16 (livres) est un excellent exemple de catégorie de produits qui contient l'objet ou le contenu, une objection formulée dans cette section peut l'être également à l'égard d'autres produits et services, comme les DVD enregistrés ou les services éditoriaux. Aux fins de la présente section, les termes «objet» et «contenu» sont interchangeables.

Les noms de personnes célèbres (en particulier de musiciens ou de compositeurs) peuvent indiquer la catégorie de produits si, du fait de l'usage généralisé, du temps écoulé, de la date du décès ou de la popularisation, de la reconnaissance, d'une performance par de nombreux artistes ou d'une formation musicale, le public peut les percevoir comme génériques. Cela sera le cas, par exemple, pour «Vivaldi», dont la musique est jouée par des orchestres du monde entier, et le signe «Vivaldi» ne sera pas perçu comme indicateur de l'origine de la musique.

S'agissant spécifiquement de titres de livres célèbres, voir le point 2.7.2 ci-dessous consacré aux titres de livres.

Dans le cas de services, lorsqu'un signe consiste en un terme désignant un certain secteur, par exemple «VÊTEMENTS» ou «VOITURES», et lorsqu'il peut être raisonnable de considérer qu'un prestataire de services (p. ex. dans le domaine de la publicité ou des services de détail) pourrait se spécialiser afin de respecter les caractéristiques de ce secteur en particulier, il conviendra de soulever une objection fondée sur l'objet.

Les objections fondées sur les éléments précités:

- ne s'appliqueront qu'aux produits (par exemple, livres) ou services (par exemple, éducation) qui contiennent un objet concernant d'autres choses, produits ou activités (par exemple, un livre d'histoire ou un cours d'histoire);
- lorsque le signe est exclusivement composé du mot identifiant cet objet (par exemple, «Vehicles» ou «History»); et
- seront formulées au cas par cas en appréciant de multiples facteurs, tels que le public concerné, le degré d'attention ou le caractère descriptif du terme en question, ou encore la réalité du marché (voir ci-dessous).

Produits et services qui peuvent contenir un objet

Dans la plupart des cas, les produits ou services qui peuvent consister en ou contenir un objet qui donnent lieu à une objection sont les suivants:

- Classe 9: *Logiciels, publications électroniques (téléchargeables)*
 - Formulation d'une objection:
 - STATISTICAL ANALYSIS pour des logiciels;
 - ROCK MUSIC pour des CD préenregistrés.
- Classe 16: *Produits de l'imprimerie, photographies et matériel d'enseignement, pour autant qu'il contienne des produits de l'imprimerie*
 - Formulation d'une objection:
 - HISTORY pour des livres;
 - PARIS pour des guides de voyage;
 - CAR pour des magazines;
 - ANIMALS pour des photographies.
 - TRANSCENDENTAL MEDITATION pour du matériel d'instruction et d'enseignement.
- Classe 28: *Jeux de société*
 - Formulation d'une objection:
 - «Memory» (14/03/2011, C-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148)
- Classe 35: *Salons commerciaux, publicité, services de vente au détail, services d'import-export.*
 - Formulation d'une objection:
 - ELECTRONICA pour des salons commerciaux concernant des produits électroniques (05/12/2000, T-32/00, electronica, EU:T:2000:283, § 42-44);
 - LIVE CONCERT pour des services publicitaires;
 - CLOTHING pour des services de vente au détail.
 - PHARMACEUTICALS pour des services d'import-export.
- Classe 41: *Éducation, formation, divertissement, publications électroniques (non téléchargeables)*
 - Formulation d'une objection:
 - GERMAN pour des cours de langue;

- HISTORY pour des services d'éducation;
- COMEDY pour des programmes télévisés;
- TRANSCENDENTAL MEDITATION pour des *services d'éducation*.

La liste des classes de Nice précitée n'est pas exhaustive, même si elle s'applique à la grande majorité des cas. En conséquence, les objections fondées sur un objet descriptif doivent être soulevées essentiellement dans le cadre des produits et services énumérés ci-dessus.

Si le signe demandé est un terme descriptif d'une caractéristique particulière des produits ou services, une désignation des produits ou services qui exclut cette caractéristique particulière décrite par le signe demandé n'évitera pas une objection fondée sur l'objet, car il est inacceptable qu'un demandeur revendique des produits ou services à la condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique particulière (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). Les exemples inventés suivants illustrent des désignations de produits ou services qui ne pourraient éviter une objection:

- COMEDY pour la télédiffusion, à l'exception des programmes de comédie;
- PENGUINS (au pluriel !) pour des livres, à l'exception des livres sur les pingouins;
- TECHNOLOGY pour des «classes, à l'exception de celles concernant les ordinateurs et la technologie».

Se distinguent des exemples précités des revendications positives de produits ou services pour lesquelles il est impossible que le signe demandé décrive un objet ou contenu. Par exemple, les exemples inventés suivants ne seraient pas susceptibles d'être contestés, du moins en ce qui concerne des signes descriptifs d'un objet:

- COMEDY pour la télédiffusion d'actualités économiques, politiques et technologiques;
- PENGUIN pour des bandes dessinées sur des sujets relatifs au western, à l'époque médiévale ou à la Rome antique;
- TECHNOLOGY pour des cours portant sur l'écriture créative de fiction.

2.7.2 Titres de livres

Le fait qu'un signe dont l'enregistrement est demandé soit le titre d'un livre ne constitue pas, de par sa nature, un obstacle à l'enregistrement en tant que marque. Cependant, l'Office refusera la marque dès lors que cette dernière pourra être perçue comme décrivant l'objet des produits et services et, partant, ne sera pas en mesure d'identifier l'origine commerciale des produits et services.

Les marques se composant uniquement du titre d'un livre peuvent être descriptives en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour ce qui concerne des produits et services pouvant être perçus comme contenant ou traitant d'une histoire bien connue, d'une nouvelle version de cette dernière ou d'un thème associé à cette histoire. Cela s'explique par le fait que certaines histoires (ou leurs titres) existent depuis fort longtemps et sont devenues si célèbres qu'elles sont «entrées dans la langue». Elles ne sont désormais plus associées exclusivement au livre d'origine, mais

sont devenues célèbres, universelles, et des expressions courantes indépendantes utilisées pour dénoter un certain type d'histoire ou tout un genre.

À titre d'exemple, «Le Livre de la Jungle» ou «Robinson Crusoë» sont des titres de livres qui étaient à l'origine associées à une œuvre littéraire particulière et à un auteur particulier (Rudyard Kipling; Daniel Defoe). En raison de l'énorme popularité de ces livres, et avec le temps, leurs titres ont peu à peu acquis, aux yeux du public, une importance thématique, qui dépasse le contenu réel des livres concernés. Ils sont entrés dans la langue quotidienne comme synonymes d'un style d'histoire ou d'un genre particulier (par ex. de jeunes gens survivant par eux-mêmes dans la nature sauvage; la lutte contre la nature, les épreuves, la privation, la solitude).

Si ces titres de livres célèbres peuvent parfaitement conserver leur caractère distinctif au regard de peintures, de vêtements ou de crayons, ils ne pourront aucunement avoir un rôle distinctif par rapport aux produits et services dont le contenu reprendrait simplement le contexte général ou le genre (par ex. publications, supports de données ou événements culturels).

L'appréciation visant à déterminer si le titre d'un livre a acquis un degré de reconnaissance suffisant repose sur une analyse au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque affaire.

Les considérations non exhaustives qui suivent peuvent contribuer à évaluer si le titre d'un livre serait perçu comme descriptif de l'objet des produits et services et, partant, ne pourrait indiquer la provenance commerciale des produits et services en cause.

- **Adaptations**

Conclure à l'absence de caractère distinctif surviendra plus probablement lorsqu'il est possible de démontrer qu'un grand nombre de versions de l'histoire a été publié ou qu'un grand nombre d'adaptations télévisées, théâtrales et cinématographiques ont touché un vaste public.

- **Patrimoine culturel**

Le fait qu'un livre ou que son histoire soit mentionné dans une encyclopédie de grande notoriété, soit fréquemment au programme d'une école/université et fasse l'objet de vastes recherches scientifiques et d'une analyse abstraite de ses principaux thèmes peut indiquer qu'il/elle est considéré(e) comme un «classique»; c'est-à-dire comme un livre qui a acquis une importance universelle qui s'étend au-delà de son simple contenu et qui s'inscrit activement dans l'ADN culturel du grand public (par ex. «L'Odyssée», «Cendrillon», «Roméo et Juliette», «Don Quichotte»).

- **Temps**

Plus il s'est écoulé de temps depuis la publication de l'œuvre originale, plus il est probable que l'intrigue, les personnages et le titre d'un livre ne soient plus strictement associés à un auteur particulier ou à une histoire spécifique, mais acquièrent une certaine autonomie.

Selon la marque concernée, une objection peut être soulevée concernant les imprimés, les films, les enregistrements, les pièces et les spectacles (liste non exhaustive).

Exemples de titres de livres considérés comme descriptifs de l'objet:

«**Pinocchio**» (R 1856/2013-2): partiellement déclarée nulle pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28 et 41;

«**Le Livre de la Jungle**» (R 118/2014-1): partiellement rejetée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;

«**Winnetou**» (R 1297/2016-2): partiellement déclarée nulle pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28 et 41.

Exemples de titres de livres considérés comme suffisamment distinctifs:

«**Die Wanderhure**» (MUE n° 12 917 621): pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41;

«**Partners in crime**» (MUE n° 13 011 887): pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41.

2.8 Lettres uniques et chiffres

Lettres uniques ⁽⁷⁾

Considération générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-256/09 P, α, EU:C:2010:508, la Cour a déclaré que, lorsqu'il examine les motifs absolus de refus, l'Office est tenu, en vertu de l'article 95, paragraphe 1, du RMUE, d'examiner, de sa propre initiative, les faits pertinents qui pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur de MUE (points 55 à 58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, par une argumentation motivée, les raisons pour lesquelles une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est descriptive.

En conséquence, lors de l'examen de marques constituées d'une lettre unique, des arguments génériques non motivés comme ceux concernant la disponibilité des signes devraient être évités, vu le nombre limité de lettres. De même, il est inapproprié de fonder une objection sur des arguments spéculatifs liés aux différentes significations que pourrait avoir un signe. L'Office se voit obligé d'établir, **sur la base d'un examen des faits**, pourquoi la marque demandée est susceptible d'être contestée.

Il est donc clair que l'examen de marques constituées d'une lettre unique doit être minutieux et rigoureux, et que chaque cas requiert un examen méticuleux.

Exemples

Par exemple, dans des **domaines techniques** tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, certaines lettres peuvent avoir une connotation descriptive si elles transmettent des informations suffisamment précises sur les produits ou services concernés.

⁷ Cette partie concerne les lettres uniques sous l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour les lettres uniques sous l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 5.

La **lettre «E»** a également été considérée comme descriptive pour les *éoliennes et leurs pièces, générateurs, pales de rotor pour éoliennes, rotors pour éoliennes* (classe 7), les *circuits de commande pour éoliennes, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de signalisation et de contrôle* et les *appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande d'électricité* (classe 9) ainsi que pour les *mâts d'éoliennes* (classe 19), étant donné qu'elle peut être perçue comme une référence à l'énergie ou à l'électricité [21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, R 394/2006-1, E, § 22-26; 09/02/2015, R 1636/2014-2, E (fig.)].

Une objection peut être également se justifier à l'égard de produits ou de services destinés à un public plus général. Par exemple, les **lettres «S», «M» ou «L»** pour des vêtements donneraient lieu à une objection étant donné qu'elles sont utilisées pour décrire une taille de vêtements particulière, à savoir comme des abréviations de «Small», «Medium» ou «Large».

Toutefois, s'il ne peut être établi qu'une lettre unique donnée est descriptive pour les produits ou services concernés, et pour autant que la marque demandée ne soit pas susceptible d'être contestée au titre d'une autre disposition de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, la demande doit être **acceptée**.

Voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 5.2, pour d'autres exemples de cas où une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être soulevée.

Chiffres

Dans son arrêt du 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Cour a estimé que les signes exclusivement composés de chiffres sans altération graphique peuvent être enregistrés en tant que marques (points 29 et 30).

La Cour a fait référence, par analogie, à son précédent arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, concernant des lettres uniques (point 31) et a souligné que les marques composées de chiffres doivent être examinées spécifiquement par rapport aux produits ou services concernés (point 32).

Partant, un chiffre ne peut être enregistré comme marque de l'Union européenne que s'il est distinctif pour les produits et services couverts par la demande d'enregistrement (point 32) et s'il n'est pas purement descriptif ou autrement non distinctif pour lesdits produits et services.

Par exemple, les chambres de recours ont confirmé le refus des marques «15» (12/05/2009, R 72/2009-2, 15) et «60» (23/09/2015, R 553/2015-4, 60) demandées pour des «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25. Dans la première affaire, la chambre de recours a considéré que le chiffre «15» présentait un lien suffisamment direct et concret avec ces produits, puisqu'il contenait des informations évidentes et directes concernant la taille ou la pointure desdits produits (paragraphe 15-22). Dans la seconde décision, elle a estimé que l'indication d'une pointure 60 ou d'une taille 60, existante ou pouvant exister, serait irrésistiblement comprise et liée à une mesure (taille) par le public pertinent (paragraphe 19).

La chambre de recours a également confirmé le refus du signe «15» pour des «bières», comprises dans la classe 32, étant donné qu'il ressortait de l'expérience pratique de la commercialisation des produits en cause, sur laquelle se basait l'Office, qu'il existait sur le marché de l'Union certaines bières très fortes ayant une teneur en alcool de 15 % volume (12/05/2009, R 72/2009-2, § 15-22).

Il est de notoriété publique que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits ou services concernés. Par exemple, dans les scénarios suivants, une objection s'appliquerait au motif que le signe demandé est descriptif étant donné qu'il renvoie:

- à la **date** de production des produits/de la prestation des services, lorsque ce facteur est pertinent pour les produits ou services concernés. Par exemple, 1996 ou 2000 pour des *vins* donnerait lieu à une objection, étant donné que l'âge du vin est un facteur très pertinent en termes de choix d'achat; 2020 pour des *événements* donnerait également lieu à une objection car on pourrait considérer qu'il s'agit de l'année d'un événement;
- à la **taille**: outre les exemples susvisés 15 et 60 pour les vêtements, il est possible de citer, à titre d'exemple, 1 600 pour des voitures, 185/65 pour des pneus, 10 pour des vêtements pour dames au Royaume-Uni, 32 pour des vêtements pour dames en France;
- à la **quantité**: 200 pour des cigarettes;
- aux **codes téléphoniques**: 0800 ou 0500 au Royaume-Uni, 800 en Italie, 902 en Espagne, etc.;
- à la **période** de la prestation des services: 24/7;
- à la **puissance** des produits: 115 pour des moteurs ou des voitures;
- à la **teneur en alcool**: 4,5 pour les lagers, 13 pour les vins;
- au **nombre de pièces**: 1 000 pour des puzzles.

Toutefois, lorsque le chiffre ne semble pas avoir de signification possible pour les produits ou services concernés, il est acceptable, par exemple «77» pour des *services financiers* ou «333» pour des *vêtements*.

2.9 Noms de couleurs

Les noms de couleurs peuvent être des noms de **couleurs comportant un seul mot** [par exemple: «red» (rouge), «green» (vert), etc.], des noms de **couleurs composés** [par exemple: «navy blue» (bleu marine), «blood red» (rouge sang), etc.] ou des noms de couleurs plus **inhabituels**.

Parmi les noms de couleurs inhabituels figurent les noms d'objets, de gemmes, de fleurs ou d'éléments similaires [par exemple: «magnolia», «emerald» (émeraude), «amethyst» (améthyste) ou «alabaster» (albâtre)] et les combinaisons composées d'un nom de couleur associé à autre nom [par exemple: «red flamenco» (rouge flamenco), «crystal rose» (rose cristal), «vintage rose» (rose vintage) ou «Bermuda blue» (bleu Bermudes)].

Un signe exclusivement composé du nom d'une couleur doit être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lorsque la demande revendique des **produits et services pour lesquels la couleur peut être raisonnablement perçue par le public comme une description de l'une de ses caractéristiques**.

Par exemple, le nom de couleur «BLUE» (BLEU) pour le fromage décrit un genre spécifique de fromage; la couleur «GREEN» (VERT) décrit un genre particulier de thé ou des services respectueux de l'environnement. La couleur «BROWN» (BRUN) pour le sucre décrit la couleur et le type de sucre. Cela vaut essentiellement pour les couleurs courantes, par exemple les couleurs primaires ou «SILVER» (ARGENT) et «GOLD» (OR).

Les directives suivantes doivent s'appliquer en général:

- **Lorsque la couleur est une caractéristique typique des produits et qu'elle est pertinente pour le choix du consommateur**, comme pour des vêtements et des voitures, les noms de couleurs tels que «CYAN», «EMERALD» (ÉMERAUDE) ou «APRICOT» (ABRICOT), qui, bien qu'ils aient d'autres significations, sont perçus comme ayant une forte connotation en rapport avec certaines couleurs, **doivent être contestés**;

Lorsque le nom d'une couleur est **combiné à un renvoi à une éventuelle texture ou brillance, ou à un éventuel fini**, comme «SMOKY GRAY» (GRIS FUMÉ), «SANDY BROWN» (BRUN SABLE), «METALLIC BLUE» (BLEU MÉTALLIQUE), «MATT GOLD» (OR MAT), «BRILLIANT BRONZE» (BRONZE BRILLANT), etc., et que la combinaison constitue une caractéristique typique des produits et est pertinente pour le choix du consommateur, le signe sera contesté dans la mesure où il décrit la couleur et le fini/la brillance/la texture des produits en cause;

Lorsque les produits visés par la demande de protection **concernent des colorants, comme des peintures, des encres, des teintures ou des cosmétiques** (par exemple des rouges à lèvres ou des produits de maquillage), le nom des couleurs peut décrire la couleur même des produits, et les signes exclusivement composés d'une couleur doivent être contestés en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Dans ces cas, les noms de couleurs ne sont pas considérés comme des marques mais simplement comme des indications de la caractéristique principale des produits;

- **lorsque la couleur n'a pas de connotation de couleur suffisamment forte pour surmonter l'autre signification n'ayant pas de rapport avec la couleur, elle ne doit généralement pas être contestée** si elle n'est pas susceptible d'être perçue comme ayant une signification de couleur pour les produits ou services visés par la demande de protection (12/12/2013, 7 950 C, Lapislazuli). Il en ira ainsi pour des mots comme «FLAMINGO» (FLAMANT ROSE).

Les couleurs associées à d'autres mots peuvent être enregistrables si le signe dans son ensemble est distinctif: «ICE COFFEE» (CAFÉ GLACÉ), «VANILLA ICE» (GLACE À LA VANILLE) et «MISTY BLUE» (BLEU VAPOREUX).

Les mots du dictionnaire qui sont descriptifs de couleurs mais qui sont abscons et peu susceptibles d'être utilisés par des tiers peuvent être acceptés: «LUNA» (LUNE) (nom

que les alchimistes donnent à l'argent) et «CARNELIAN» (CORNALINE) (nom alternatif pour CORNELIAN, une gemme de couleur rouge moins connue).

Exemples

Marques refusées

Signe	Argumentation	Affaire/MUE n°
CYAN	«CYAN» a ce type de lien direct et concret avec les produits en question par lequel le public pertinent peut immédiatement et sans autre réflexion percevoir la marque comme descriptive d'une caractéristique des produits. (Classes 12, 14, 16, 18 et 25)	26/05/2016 R 2588/2015-5
CERAMIC WHITE	Produits relevant de la classe 9 (ordiphones [smartphones], assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, etc.)	MUE 14 497 986

Marques acceptées

Signe	Argumentation	Affaire
OPAL BLUE	Pour les logiciels relevant de la classe 9. Il n'y a pas de lien entre une couleur bleue opale et les logiciels d'applications informatiques demandés. Un logiciel informatique est un programme utilisé pour faire fonctionner des ordinateurs qui est, par nature, incolore. Il n'y a également pas d'indication selon laquelle les couleurs sont utilisées pour indiquer des types ou versions ou toutes autres caractéristiques spécifiques d'un logiciel informatique, et rien n'a été avancé par l'examineur à cet égard.	31/08/2016, R 664/2016-4

2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports

Dans certains domaines, comme ceux des banques, des journaux, des magazines et des aéroports, les consommateurs sont habitués à reconnaître des combinaisons descriptives de termes comme indications d'origine.

Cela est dû à la réalité du marché qui montre qu'un signe composé de différents éléments est apte à **identifier une entité spécifique**. Il en va ainsi, par exemple, d'un signe qui décrit une entité qui est la seule à proposer les produits ou services concernés.

Les marques ci-après ont été **acceptées**:

Signe	MUE n°
BANK OF ENGLAND Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 35, 36, 41, 42, 45	11 157 641

Signe	MUE n°
DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Classes 16, 35	54 619

Signe	MUE n°
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC Classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45	13 952 346

Cependant, les combinaisons descriptives donnent lieu à une objection lorsqu'elles ne créent pas, à première vue du moins, l'impression d'une entité clairement identifiable. Il en va ainsi lorsque le signe renvoie à une catégorie générale et non pas à une entité unique spécifique.

Les marques suivantes ont été refusées:

Signe	Argumentation	MUE n°
CHARITY BANK Classes 9, 35 et 36	Le signe dans son ensemble se borne à indiquer que les services sont fournis par une banque qui se consacre davantage à des œuvres caritatives que d'autres banques qui pourraient également apporter leur soutien à des activités caritatives.	4 454 872
European PrivateTrust BANK Classe 36	L'expression prise dans son ensemble informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des services d'assurances, financiers, monétaires, etc., fournis par une banque de fiducie non publique européenne qui a été établie pour réaliser les opérations fiduciaires de fiducies et d'agences.	11 585 908

Signe	Argumentation	MUE n°
JOURNAL OF OPTOMETRY Classes 16 et 41	Le consommateur pertinent ne considérera pas le signe comme une formulation inhabituelle mais comme une expression dotée d'une signification, à savoir celle d'une publication se rapportant au monde de l'optométrie, aux avancées technologiques en la matière et à la connaissance de cette science.	6 646 996
HEALTH JOURNAL Classes 16 et 38	Les consommateurs considéreront le signe comme une indication du produit lui-même.	1 524 396

Signe	Argumentation	MUE n°
ALICANTE-AIRPORT Classe 35	L'expression n'est pas le nom officiel du principal aéroport situé à proximité de la ville d'Alicante. L'expression «alicante-airport» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont fournis par un aéroport de la ville ou de la province d'Alicante. Dès lors, la marque transmet des informations évidentes et directes relatives à la provenance géographique de la prestation des services en cause.	15 140 676

2.11 Noms d'hôtels

Dans le secteur hôtelier, les noms d'hôtels sont souvent une combinaison du mot «HOTEL» et d'un terme géographique (à savoir le nom d'une île, d'une ville, d'un pays, etc.). Ils désignent généralement des établissements spécifiques **qui n'ont aucun rapport avec le terme géographique utilisé**, étant donné qu'ils ne se trouvent pas dans ce lieu spécifique. Par conséquent, vu ces habitudes commerciales, les consommateurs ne percevraient pas des expressions telles que «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» ou «HOTEL INGLATERRA» comme des indications descriptives (qui indiquent que les services sont fournis par un hôtel situé dans ce lieu spécifique) mais plutôt comme des indications d'origine.

En effet, ces expressions ne sont pas équivalentes aux expressions, grammaticalement correctes, «HOTEL IN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» ou «HOTEL EN INGLATERRA», qui donnent clairement lieu à une objection. Cela est d'autant plus vrai lorsque le nom de l'hôtel se compose des noms de deux villes différentes (ou de deux termes géographiques en général), par exemple «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN». En effet, dans ce cas, la présence des mots SAN SEBASTIAN (une ville du Nord de l'Espagne) indique clairement que «HOTEL LONDRES» doit être considéré comme une expression de fantaisie. Partant, aucune objection ne devrait être soulevée.

Néanmoins, **lorsque le terme géographique précède le mot «HOTEL», la situation peut changer en fonction des différentes langues**. Par exemple, en anglais, l'expression «BALI HOTEL» serait considérée comme une expression purement indicative de n'importe quel hôtel situé sur l'île de Bali, et donnerait donc clairement

lieu à une objection. En conséquence, chaque cas devrait être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres. Enfin, les combinaisons descriptives comme «LEADING HOTELS» donnent lieu à une objection étant donné qu'elles ne créent pas, à première vue du moins, l'impression d'une entité clairement identifiable.

2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année

Les marques qui consistent en la combinaison du nom d'un pays/d'une ville et d'un chiffre indiquant une année doivent être refusées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE dans les cas suivants:

En premier lieu, lorsque la combinaison est perçue par les consommateurs pertinents comme **décrivant un événement** intervenu au cours de cette année spécifique dans le lieu géographique concerné, elle doit être **refusée pour tous les produits et services** visés par la demande de protection, puisque l'on estime que le lien descriptif s'applique à tout produit ou service.

Par exemple, il a été constaté que la marque «GERMANY 2006» avait été immédiatement perçue comme une référence à un événement qui aurait lieu en 2006. Elle a été considérée comme une indication descriptive d'un large éventail de produits et services, allant des *films non exposés* compris dans la classe 1 à l'*entretien de véhicules* compris dans la classe 37. En particulier, selon la décision du 30/06/2008 dans l'affaire R 1467/2005-1, cette marque:

- est descriptive du type et de la teneur de ces services visant «de facto la préparation, l'organisation et la promotion d'un événement en Allemagne en 2006» (*ibidem*, paragraphe 29, se référant à l'organisation d'événements sportifs liés à, ou associés aux, championnats de football, etc.);
- est descriptive de «la finalité et par conséquent, en partie, du niveau de qualité des produits ou services, au cours de ces compétitions en Allemagne au cours de l'année 2006, qui sont appropriés pour des compétitions au plus haut niveau ou ont été utilisés avec succès dans le cadre desdites compétitions» (*ibidem*, paragraphe 30, en référence à des instruments médicaux, des ballons de football, etc.);
- qualifie les produits comme étant des souvenirs (*ibidem*, paragraphe 31, en référence à des produits tels qu'autocollants, confettis, pyjamas, etc.).

Concernant les **souvenirs**, la chambre a souligné que «le marchandisage et le co-marquage ne se limitent pas aux souvenirs «classiques». Il est de notoriété publique qu'il y a une tendance visant à prospecter de nouveaux marchés en associant différents produits soit à la marque d'un autre événement populaire soit à d'autres noms, ces deux derniers étant sans rapport avec lesdits produits» (30/06/2008, R 1467/2005-1, GERMANY 2006, § 34, en référence à des produits tels que lunettes, téléviseurs, papier hygiénique, etc., tous liés ou associés aux championnats de football). Conformément à ce qui précède, les chambres ont confirmé le refus de la marque «TARRAGONA 2017» pour différents articles commémoratifs, tels que des

produits dans la classe 6 [*bronzes (objets d'art), bustes en métaux communs, caissons en métal, cloches, pancartes métalliques, etc.*] ou des produits dans la classe 14 [*bijoux d'ornement, épingles décoratives en métaux précieux, amulettes (bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets et manchettes, etc.*] (28/10/2016, R 2318/2015-5, TARRAGONA 2017, § 32).

En deuxième lieu, lorsque la combinaison n'est pas, ou n'est plus, perçue par les consommateurs pertinents comme décrivant un événement intervenu ou organisé au cours de cette année spécifique dans le lieu géographique concerné, un signe combinant le nom d'un pays ou d'une ville avec un chiffre désignant une année pourrait toujours être perçu par le public concerné comme une indication d'une autre caractéristique, comme le lieu et la date de production ou la destination. L'évaluation doit être effectuée conformément aux critères expliqués au point 2.6 «Termes géographiques» des présentes directives.

2.13 Codes de DCI

Les dénominations communes internationales (DCI) sont attribuées à des substances pharmaceutiques par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de reconnaître chaque substance grâce à une dénomination unique. Ces dénominations sont nécessaires pour une identification claire, une prescription et une délivrance de médicaments en toute sécurité, et pour la communication et l'échange d'informations entre professionnels de la santé. Les DCI peuvent être utilisées librement étant donné qu'elles relèvent du domaine public. Parmi les exemples de DCI, on peut citer alfacalcido, calcifediol, calcipotriol.

Les segments clés définissent le groupe lié à la pharmacologie auquel appartient la DCI. Les segments clés des DCI servent à indiquer le mode d'action des groupes de médicaments. Ces segments-clés et leur définition ont été choisis par des experts de l'OMS et sont utilisés lorsqu'il s'agit de choisir de nouvelles dénominations communes internationales. Un exemple de segment clé est «calci».

Les critères pour apprécier le caractère descriptif d'une marque pour des préparations pharmaceutiques ne sont pas différents de ceux qui s'appliquent à d'autres catégories de marques. Les dispositions de la législation relative aux marques s'appliquent aux préparations pharmaceutiques, de la même manière qu'à d'autres catégories de produits. L'Agence européenne des médicaments (EMA) apprécie la dénomination unique sous laquelle un médicament sera commercialisé dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché pour l'Union européenne. L'appréciation de l'EMA est fondée sur les préoccupations en matière de santé publique et tient compte de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS (WHA46.19) sur la protection des DCI/segments clés de DCI pour prévenir tout risque potentiel de confusion. L'appréciation par l'Office du caractère enregistrable des marques pharmaceutiques, cependant, ne repose sur aucune base juridique spécifique pour tenir compte desdites préoccupations en matière de santé (par analogie, 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Compte tenu de la nature descriptive des codes et segments clés de DCI, une objection devrait être soulevée pour la classe 5 dans les cas suivants:

- lorsque la MUE est une DCI (les règles générales sur les fautes d'orthographe s'appliquent aussi, voir point 2.3 ci-dessus); ou
- lorsqu'une DCI apparaît dans une MUE et que les autres éléments de la marque sont aussi descriptifs/non distinctifs (par exemple BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA); ou
- lorsque la MUE se compose uniquement d'un segment clé.

Une liste de codes de DCI peut être consultée après une inscription en ligne sur MedNet (<https://mednet-communities.net>). Une liste de segments communs est disponible à l'adresse suivante: http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.

La pratique de l'Office consiste à accepter les marques figuratives contenant des codes ou des segments clés de DCI, en appliquant les mêmes critères que ceux qui sont appliqués à toute autre marque figurative contenant des éléments verbaux descriptifs (à savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisantes pour qu'il puisse être considéré comme une marque).

Une objection peut aussi être basée sur l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE dans le scénario improbable où la liste des produits compris dans la classe 5 concerne un type de médicament différent de celui qui est couvert par la DCI. Lorsque la liste de produits compris dans la classe 5 inclut des *préparations pharmaceutiques*, l'Office présume la bonne foi et aucune objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), ne sera soulevée.

3 Marques figuratives

Par définition [article 3, paragraphe 3, point b), du REMUE], les marques dans lesquelles des caractères, une stylisation ou une topologie non standard, ou encore une caractéristique graphique ou une couleur, sont utilisés sont des marques figuratives. Les signes représentés dans des alphabets autres que le latin, le grec ou le cyrillique sont à considérer comme des marques figuratives. Cela ne signifie toutefois pas que le contenu sémantique de ces signes ne sera pas pris en considération aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

Lorsqu'une marque figurative est composée exclusivement d'une forme naturelle de base qui ne diverge pas de manière significative d'une représentation fidèle à la réalité qui sert à indiquer l'espèce, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services, elle doit être contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au motif qu'elle est descriptive d'une caractéristique des produits ou services concernés.

Signe	Affaire
	08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295
	08/07/2010, T-386/08, Pferd, EU:T:2010:296

Dans ces affaires, le Tribunal a estimé que pour les produits relevant des classes 18 et 31, la représentation d'un chien ou d'un cheval, respectivement, servait à indiquer le type d'animal auquel les produits étaient destinés.

Dans la première affaire, le Tribunal a relevé que les produits compris dans la classe 18 avaient été créés spécialement pour des chiens, à savoir notamment des laisses, des colliers et d'autres accessoires destinés aux chiens, y compris des sacs. Il est de pratique courante que les représentations d'animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, mais réalistes, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, la catégorie d'animaux concernée. Ainsi, pour les produits relevant de la classe 18, le public pertinent percevrait immédiatement et sans autre réflexion la représentation d'un chien comme indiquant que ces produits étaient spécialement destinés aux chiens. La représentation d'un chien désignait donc une des caractéristiques essentielles des produits concernés. Le signe demandé était donc descriptif (points 25 à 28).

Ces constatations s'appliquaient également aux produits relevant de la classe 31. Sachant que les aliments pour animaux domestiques comprennent des produits pour chiens, la marque demandée constituait une indication descriptive des produits en cause que le public pertinent percevrait immédiatement (point 29).

Dans la deuxième affaire, le Tribunal a estimé qu'en ce qui concerne les *vêtements*, la *chapellerie* et les *ceintures*, relevant de la classe 25, la représentation d'un cheval était descriptive de l'espèce ou de la destination des produits, à savoir qu'ils étaient particulièrement développés pour le sport équestre et adaptés à ce sport. Étant donné que public pertinent établirait immédiatement un rapport entre un cheval et l'équitation, le Tribunal a maintenu qu'il y avait un rapport direct et concret entre la représentation du cheval et les produits concernés (points 35 à 38).

Signe	Affaire
 Classes 5, 25 et 35	29/09/2016, T-335/15, DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.) EU:T:2016:579

Le Tribunal a noté que l'image en question représente de manière assez réaliste la silhouette d'un culturiste dans une pose typique mettant en exergue les muscles du corps et, en particulier, des bras. Aucun détail ou aucune caractéristique de cette image ne va donc au-delà de la représentation standard d'un culturiste. La marque demandée présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés par la demande d'enregistrement permettant au public concerné de percevoir immédiatement la nature et la destination de ces produits et de ces services.

Par exemple, le signe ci-dessous a été considéré comme suffisamment stylisé pour diverger de manière significative d'une représentation fidèle à la réalité servant à indiquer l'espèce ou la destination des produits ou services et a donc été enregistré.

Signe	MUE n°	Produits et services
	844	Classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41 et 42

4 Seuil figuratif

4.1 Remarques préliminaires

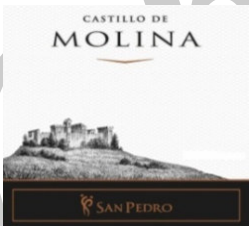
Les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l'objet d'un refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE s'ils sont combinés à d'autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En d'autres termes, les refus fondés sur l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE peuvent ne pas s'appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique

combiné à d'autres éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un degré de caractère distinctif supérieur à un degré minimal.

Dans la pratique, cela signifie que l'une des principales questions à laquelle l'Office doit répondre est si la marque est suffisamment figurative pour présenter le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Enfin, le fait qu'un signe contienne des éléments figuratifs ne l'empêche pas d'être trompeur ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de tomber sous le coup d'autres motifs de refus, tels que ceux énoncés à l'article 7, paragraphe 1, points h), i), j), k), l) et m), du RMUE.

Signe	MUE n°	Produits et services
	8 384 653	Classes 33, 35 et 39
(09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! Hijoputa, EU:T:2012:120) La demande a été rejetée étant donné que le terme «Hijoputa» est un terme offensant et vulgaire en espagnol. Il a été considéré que la demande était contraire aux bonnes mœurs (indépendamment des éléments figuratifs du signe), protégées au titre de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.		

Signe	MUE n°	Produits et services
	11 402 781	Classe 33
La demande a été refusée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, étant donné qu'elle contient l'indication géographique protégée pour les vins «MOLINA» (protégée au titre de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part). Les éléments figuratifs distinctifs du signe sont sans importance à cet égard.		

4.2 Évaluation du seuil figuratif

La présence d'éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l'origine.

Dans le cadre du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN), l'Office et un certain nombre d'offices des marques au sein de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs, qui, en raison d'un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d'un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de «projet de convergence 3» ou de «pratique du PC 3») ⁽⁸⁾.

La pratique commune établit les critères pris en considération pour déterminer si le seuil du caractère distinctif est atteint compte tenu des caractéristiques figuratives de la marque. Ces critères concernent:

- les **éléments verbaux**, comme la police de caractères et la police, la combinaison avec la couleur, la combinaison avec des signes de ponctuation ou d'autres symboles ou la manière dont les mots sont placés (de côté, à l'envers, etc.);
- les **éléments figuratifs**, comme l'utilisation de formes géométriques simples, la position ou la proportion (taille) du ou des éléments figuratifs par rapport aux éléments verbaux, le point de savoir si l'élément figuratif est une représentation des produits ou services ou a un lien direct avec eux et le point de savoir si l'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services pour lesquels une demande est déposée;
- les **éléments qui sont à la fois verbaux et figuratifs**, et la manière dont les combinaisons des critères affectent le caractère distinctif.

Ces critères sont expliqués dans les paragraphes suivants.

En outre, la pratique commune comprend de nombreux exemples, dont certains sont repris dans les paragraphes ci-après (accompagnés de la mention «exemple du PC 3»). Les signes contenant les termes «Flavour and aroma» visent à obtenir une protection pour le café dans la classe 30; ceux qui contiennent les termes «Fresh sardine» et «Sardines» visent à obtenir une protection pour les sardines dans la classe 29; le signe contenant le terme «DIY» vise à obtenir une protection pour des **meubles en kit** dans la classe 20; les signes contenant les termes «Pest control services» visent à obtenir une protection pour des services de lutte contre les animaux nuisibles dans la classe 37; quant au signe contenant la mention «Legal advice services», il vise à obtenir une protection pour des services juridiques dans la classe 45.

⁸ Voir la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/5221e595-f14e-4b98-9f13-65cf0e34ff1e>

Outre les exemples du PC 3 sur lesquels l'Office et un certain nombre d'offices des marques au sein de l'Union européenne se sont accordés, les paragraphes suivants comportent des exemples de MUE examinées par l'EUIPO.

4.2.1 Éléments verbaux d'une marque

Police de caractères et police

De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l'enregistrement.

Exemples non distinctifs

Signe	Exemple
Fresh Sardine	Exemple du PC 3
<i>Fresh Sardine</i>	Exemple du PC 3
FrEsh SaRdine	Exemple du PC 3
<i>Flavour and aroma</i>	Exemple du PC 3
<i>Flavour and aroma</i>	Exemple du PC 3
<i>Flavour and aroma</i>	Exemple du PC 3

Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
Foamplus	07/05/2008 R 655/2007-1	Classes 1, 3, 7, 17, 22, 37
<i>Superleggera</i>	19/05/2010, T 464/08 EU:T:2010:212	Classes 12, 18, 25
<i>Crema di Balsamico</i>	MUE n° 5 225 156	Classes 29, 30

Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son

ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l'enregistrement.

Exemples distinctifs

Signe	Exemple
	Exemple du PC 3
FLAVOUR AND AROMA	Exemple du PC 3
DIY	Exemple du PC 3

Signe	MUE n°	Produits et services
	13 448 097	Classes 5, 9, 11, 37, 42, 45

Combinaison avec de la couleur

Le simple «ajout» d'une seule couleur à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la marque.

L'utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un agencement particulier de couleurs, qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir, pourrait rendre une marque distinctive.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3

Flavour and aroma
Flavour and aroma

Flavour and aroma

Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 7 147 689	Classes 9, 38
	04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022	Classes 35, 39, 42
	20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914	Classes 9, 28, 41

Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles

En règle générale, l'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles communément utilisés dans le commerce ne confère pas de caractère distinctif à un signe constitué d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3



Signe	Affaire	Produits et services
	05/12/2002, T 91/01, BioID, EU:T:2002:300	Classes 9, 38, 42
	01/02/2016, R 1451/2015-4	Classes 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 32, 33

Position des éléments verbaux (de côté, à l'envers, etc.)

En règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l'envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3	
Flavour and Aroma	

Signe	Affaire	Produits et services
	12/11/2014, T-504/12, , Notfall Creme, EU:T:2014:941	Classes 3, 5
	11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362	Classe 3

Cependant, la manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif au signe lorsque ce positionnement est tel que le consommateur moyen se concentre sur celui-ci et ne perçoit pas immédiatement le message descriptif.

Exemples distinctifs

Exemples du PC 3	



Signe	MUE n°	Produits et services
	15 971 153	Classes 9, 16 et 35

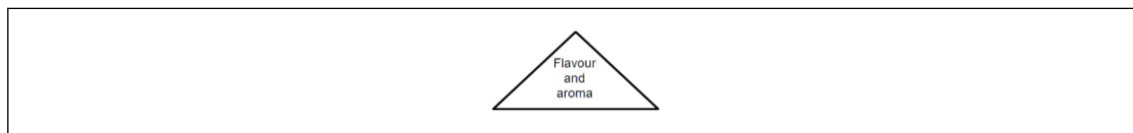
4.2.2 Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]

Utilisation de formes géométriques simples

Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3

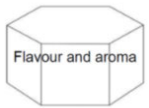


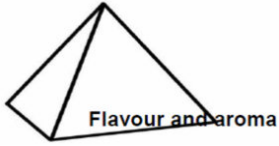
Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620	Classe 30
	MUE n° 6 039 119	Classe 24
	MUE n° 11 387 941	Classes 9, 35, 41

En revanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractère distinctif à un signe lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d'autres éléments crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive.

Exemples distinctifs

Exemples du PC 3



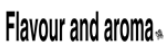


Signe	MUE n°	Produits et services
	13 899 455	Classe 35

Position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal

D'une manière générale, lorsqu'un élément figuratif, distinctif en tant que tel, est ajouté à un élément verbal descriptif ou non distinctif, la marque est admissible à l'enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3		
		
		

Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 11 418 605	Classes 21, 24, 35
	21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301	Classes 18, 25

Exemple distinctif

Exemple du PC 3		
		

Signe	MUE n°	Produits et services
-------	--------	----------------------

	13 244 942	Classes 11, 37
	15 184 799	Classes 35, 41, 45
	13 906 458	Classes 12, 39

L'élément figuratif est une représentation des produits ou services ou a un lien direct avec eux

Un élément figuratif est considéré comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dès lors:

- qu'il s'agit d'une représentation des produits et services fidèle à la réalité;
- qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune desdits produits et services.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3	
	Fresh Sardine
	Sardines
	From the sea to your plate

Exemples distinctifs

Signe	Exemple
	Exemple du PC 3
	Exemple du PC 3

Un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services, mais a un lien direct avec les caractéristiques des produits et services ne rendra pas le signe distinctif, à moins qu'il soit suffisamment stylisé.

Exemples non distinctifs

Exemple du PC 3	
	PEST CONTROL SERVICES

Signe	MUE n°	Produits et services
	10 909 307	Classes 18, 21, 28, 31
	1 131 046	Classes 36, 42, 45
	874 778	Classes 9, 11
	14 512 784	Classes 11, 28, 37, 42
	14 584 262	Classes 9, 42

Exemples distinctifs

Exemple du PC 3
 PEST CONTROL SERVICES

Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 13 847 827	Classes 5, 31
	MUE n° 13 433 784	Classes 37, 41, 42
	11/02/2015, R 1983/2014-2	Classe 11
	MUE n° 13 893 871	Classes 29, 31

L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services pour lesquels une demande est déposée

En règle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3



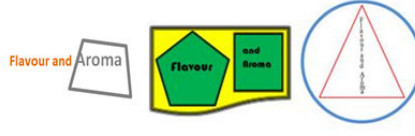
Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 116 434	Classe 32
	03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183	Classes 35, 37, 42
	EI n° W 01 116 291	Classes 29, 30, 43
	11/12/2015, R 1191/2015-5	Classes 16, 29, 30, 35

4.2.3 Éléments verbaux et figuratifs [éléments verbaux stylisés et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]

En règle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.

Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, pourrait être perçue comme une indication de l'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison donne une impression générale qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal.

Exemples: pour qu'un signe soit admissible à l'enregistrement, il doit posséder un degré minimal de caractère distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil de distinctivité. Les exemples ci-dessous, à lire de gauche à droite, contiennent des éléments qui ont une influence croissante sur le caractère distinctif des marques, de sorte que celles-ci sont soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge), soit distinctives dans leur ensemble (colonne verte).

1. 	
2. 	
3. 	

Exemples non distinctifs

Signe	Affaire	Produits et services
	03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932	Classes 7, 8, 35
	24/06/2015, T-522/14, Extra, EU:T:2015:462	Classes 3, 21, 30

Exemples distinctifs

Signe	MUE n°	Produits et services
	13 815 121	Classes 16, 21, 30
	14 585 939	Classes 29, 30, 32

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 5

Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....	446
2 Moment où un terme devient usuel.....	447
3 Appréciation des termes usuels.....	448

Obsolète

1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE exclut de l'enregistrement les signes qui sont composés **exclusivement** de mots ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce à un moment déterminé (voir le point 2ci-dessous). Dans ce contexte, la nature usuelle du signe fait généralement référence à **autre chose qu'aux** propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes.

Bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'article 7, paragraphe 1, point c), et de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l'exclusion de l'enregistrement des signes visés par cette dernière disposition n'est pas fondée sur la nature descriptive de ces signes, mais sur **l'usage en vigueur** dans les milieux du commerce dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque est demandée (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

En outre, des signes ou des indications qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ce signe ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d'une marque (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Ce motif de refus **s'applique également aux termes qui n'avaient initialement pas de signification** ou qui possédaient une autre signification, par exemple, «weiße Seiten» (= «pages blanches»). Il englobe également certaines **abréviations** qui sont entrées dans le langage familier ou le jargon et sont donc devenues usuelles dans le commerce.

Par ailleurs, un refus fondé sur l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE porte également sur des **éléments figuratifs** qui sont des pictogrammes ou des indications similaires fréquemment utilisés, ou des éléments figuratifs qui sont même devenus la désignation standard des produits et des services, pour lesquels l'enregistrement est demandé, par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner des places de stationnement, le caducée pour désigner les pharmacies, ou la silhouette d'un couteau et d'une fourchette pour désigner des services de restauration.

Signe	Argumentation	Affaire n°
-------	---------------	------------

 MUE n° 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	«Le signe est identique au symbole international de sécurité connu sous le nom de “symbole de haute tension” ou “attention, risque de décharge électrique”... Il a été officiellement défini par la norme ISO 3864 en tant que symbole standard de haute tension, où le logo demandé figure dans un triangle, indiquant que c'est un symbole de danger. En conséquence, étant donné que ce signe coïncide dans son essence avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, la chambre a estimé qu'il ne pouvait pas être enregistré comme MUE en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE» (paragraphe 20).	R 2124/2011-5
---	--	----------------------

2 Moment où un terme devient usuel

Le caractère usuel doit être apprécié par rapport à la **date de dépôt de la demande de MUE** (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, C-192/03-P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). La question de savoir si un terme ou un élément figuratif était considéré comme non descriptif ou comme distinctif bien avant cette date, ou à quelle date remonte son adoption, sera, dans la plupart des cas, sans pertinence, étant donné que cela ne prouve pas nécessairement que le signe en question n'était pas devenu usuel à la date de dépôt (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; dans le même ordre d'idée, 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

Dans certains cas, un signe demandé peut devenir usuel **après la date de dépôt**. Les changements de signification d'un signe qui font que celui-ci devient usuel après cette date ne conduisent pas à déclarer la nullité de la marque *ex tunc* en vertu de l'article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, mais peuvent conduire à une **déchéance** de la marque avec effet *ex nunc* en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par exemple, l'enregistrement de la MUE «STIMULATION» a été annulé au motif que ce terme était devenu usuel pour les boissons énergétiques. Pour plus

d'informations, voir les Directives, Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles.

3 Appréciation des termes usuels

Le caractère usuel d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public ciblé (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Concernant le **rapport avec les produits et services** pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE ne s'applique pas lorsque la marque se compose d'un terme élogieux plus général qui n'a pas de rapport usuel particulier avec les produits et services concernés (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

S'agissant du **public ciblé**, il convient de constater que le caractère usuel d'un signe s'apprécie en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). Le Tribunal a clarifié un certain nombre de questions à cet égard:

- Le public ciblé, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue la désignation habituelle du produit en cause, est constitué, non seulement par l'ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, par **l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci** (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).
- Lorsque la marque cible à la fois des **professionnels et des non professionnels** (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finals), il suffit, pour qu'un signe soit refusé ou frappé de déchéance, qu'il soit perçu en tant que désignation usuelle par l'un quelconque des secteurs du public ciblé, même s'il est susceptible d'être reconnu comme une indication d'origine par un autre secteur (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
- Le Tribunal a estimé que l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE n'est pas applicable lorsque l'usage du signe sur le marché est limité à **un seul opérateur (autre que le demandeur de MUE)** (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). En d'autres termes, une marque ne sera pas considérée comme usuelle simplement parce qu'un concurrent du demandeur de la MUE utilise également le signe en question. Pour démontrer le caractère usuel, l'examineur doit apporter des preuves (généralement provenant d'internet) que le consommateur pertinent a été exposé à la marque dans un contexte autre que celui d'une marque et que, partant, il reconnaît son importance usuelle par rapport aux produits et services pour lesquels la marque est demandée.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 6 Formes ou autres caractéristiques nécessaires à

***l'obtention d'un résultat technique,
imposées par la nature même du produit ou
qui donnent une valeur substantielle au
produit [article 7, paragraphe 1, point e), du
RMUE]***

Table des matières

1 Remarques générales.....	451
2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit.....	453
3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.....	454
4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.....	457

1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit, ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou iii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui donne à ce dernier une valeur substantielle.

Le libellé de cette disposition laisse entendre, en principe, qu'elle ne s'applique pas aux signes pour lesquels l'enregistrement est demandé à l'égard de services.

En ce qui concerne les formes, l'**objectif** visé par l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est le même pour ses trois motifs, à savoir éviter que les droits exclusifs et permanents que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits, comme des brevets ou des dessins ou modèles, que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire introduit une référence à «une autre caractéristique» du produit. L'Office croit comprendre que la plupart des marques qui relèvent de cette disposition dans son nouveau libellé peuvent actuellement donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), ou point c), du RMUE, étant donné qu'elles sont descriptives ou dépourvues de caractère distinctif. Toutefois, il existe une différence pratique de taille dans la mesure où une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne peut être réfutée en invoquant l'article 7, paragraphe 3, du RMUE.

Il est important de noter, contrairement à la situation visée par l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que **la perception du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif** dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, mais peut, **tout au plus**, constituer un élément utile pour l'Office lorsqu'il identifie les caractéristiques essentielles du signe (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).

Pour ces raisons, **une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** à des marques qui se composent de formes ou d'autres caractéristiques imposées par la nature des produits, de formes ou d'autres caractéristiques qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique ou de formes ou d'autres caractéristiques qui donnent une valeur substantielle au produit **ne peut être surmontée** en démontrant qu'elles ont **acquis un caractère distinctif**. En d'autres termes, l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne s'applique pas à ces formes ou autres caractéristiques, que cette forme ou autre caractéristique particulière puisse réellement être distinctive ou non sur le marché.

Il est donc essentiel de **procéder à un examen préalable du signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE dans l'hypothèse où une application**

de plusieurs des motifs absolus de refus prévus audit paragraphe 1 serait possible (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Au nom d'une administration solide et d'une économie de procédure, l'Office formulera toutes les objections à l'enregistrement d'un signe en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE au sein d'une seule communication. Le raisonnement de l'objection tiendra tout d'abord compte de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, même si ce motif de refus peut paraître moins évident que, par exemple, une objection pour une absence de caractère distinctif au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela se justifie par le fait qu'il est manifestement impossible d'enregistrer un signe qui tombe sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, même si un caractère distinctif acquis par l'usage a été démontré.

Il se peut également que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE. Dans ces cas, une autre objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE doit être formulée également.

L'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne définit pas la catégorie de marques qui doit être considérée comme une forme au sens de cette disposition. **Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles de formes tridimensionnelles.** En conséquence, l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne se limite pas à des formes tridimensionnelles mais s'applique également à d'autres catégories de marques comme des signes figuratifs représentant des formes (6/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Un signe est constitué **«exclusivement»** par la forme des produits ou d'autres caractéristiques lorsque toutes ses **caractéristiques essentielles** – à savoir ses éléments les plus importants – sont imposées par la nature des produits [article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMUE], répondent à une fonction technique [article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE] ou confèrent une valeur substantielle aux produits [article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE]. La présence d'un ou de plusieurs éléments arbitraires mineurs, par conséquent, ne modifiera pas la conclusion (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Cependant, une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne serait pas justifiée si le signe demandé devait être une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques combinée avec une caractéristique supplémentaire, distinctive comme des éléments verbaux ou figuratifs (qui sont des caractéristiques essentielles du signe) étant donné que le signe dans son entièreté ne serait pas constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques (Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 3, Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 12.3, étape 3).

Une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE implique que **les caractéristiques essentielles du signe en cause soient dûment identifiées**. Il n'existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Au demeurant, dans son appréciation des caractéristiques essentielles d'un signe, l'Office peut, soit se fonder directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; 19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 37).

Cette identification peut, selon le cas et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou bien être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné, comme des brevets (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 71, 85).

Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il y a lieu de vérifier **si elles tombent toutes sous le coup du motif respectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). À cet égard, chacun des trois motifs doit être appliqué indépendamment des autres. En outre, lorsqu'aucun de ces motifs ne s'applique pleinement pour la totalité de la forme ou d'une autre caractéristique, ils n'empêchent pas l'enregistrement du signe (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Par conséquent, si des éléments de la forme ou d'une autre caractéristique sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique au sens de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE par exemple, et que les autres éléments confèrent simplement une valeur substantielle aux produits au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous iii), du RMUE, aucune de ces deux dispositions n'exclut l'enregistrement de la forme ou de l'autre caractéristique en tant que signe.

2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMUE, sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit.

Ce motif de refus s'applique lorsque le signe, qu'il soit bidimensionnel ou tridimensionnel, est constitué exclusivement de la seule forme naturelle du produit, à savoir, **les produits dits «naturels» qui n'ont pas de substitut**: par exemple, la représentation réaliste ci-dessous d'une banane pour des bananes.



Il en serait de même pour les **produits dits «réglementés»** (dont la forme ou une autre caractéristique est prescrite par des normes), tels qu'un ballon de rugby.

Hormis les produits dits «naturels» et «réglementés», toutes les formes qui sont **inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques** de ce produit doivent, en principe, également être refusées à l'enregistrement (18/09/2014, C-205/03, Hauck, EU:C:2014:2233, § 23-25). La Cour de justice n'a pas donné d'autres indications pour savoir dans quels cas exactement une forme est inhérente à la fonction ou aux fonctions génériques des produits. En l'absence de jurisprudence à cet égard, les exemples donnés par l'Avocat général peuvent être mentionnés: pieds accolés à un plateau horizontal en ce qui concerne une table; semelle de forme orthopédique dotée d'une lanière en forme de «v» en ce qui concerne des tongs (14/05/2014, C-205/13, EU:C:2014:322, § 59). Bien que les conclusions de l'avocat général ne soient pas contraignantes, elles peuvent fournir des orientations utiles.

Il n'y a pas encore de pratique concernant des cas dans lesquels une marque est constituée d'**«autres caractéristiques»** résultant de la nature du produit. Pour prendre un exemple fictif, une marque sonore représentant le son d'une moto pour des *motos* pourrait tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point e) i), du RMUE si le son résulte de la nature du produit (ici de sa performance technique). Un autre exemple hypothétique de signe qui est constitué exclusivement d'**«autres caractéristiques»** découlant de la nature du produit pourrait être une marque olfactive d'une odeur pour un *parfum*.

3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

L'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Les juridictions n'ont pas encore statué sur l'interprétation de la notion d'**«autre caractéristique»** du produit. Toutefois, concernant les formes essentiellement fonctionnelles, la Cour a prononcé deux arrêts principaux qui donnent des orientations concernant l'examen de marques constituées exclusivement de formes fonctionnelles (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516), interprétant, entre autres, l'article 3, paragraphe 1, de la DM, qui correspond à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE.

Un signe est constitué **«exclusivement»** par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non

essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (14/06/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51). Le fait qu'il puisse y avoir des **formes alternatives**, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat technique n'exclut pas, en soi, l'application de cette disposition (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58). De même, la combinaison de différents éléments qui sont tous fonctionnels en eux-mêmes ne rend pas le signe enregistrable.

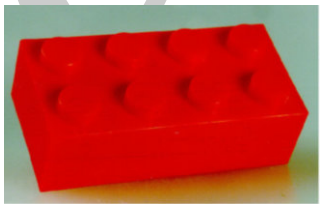
La Cour a en outre indiqué que les caractéristiques essentielles de la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique **doivent être appréciées à la lumière de la fonction technique des produits concrets représentés**. L'analyse ne peut être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les **éléments supplémentaires ayant trait à la fonction des produits concrets en cause**. Notamment, Dans le cas du puzzle de type «Rubik's Cube», la fonctionnalité de la structure en grille aurait dû être examinée à la lumière de la capacité de rotation d'éléments individuels du puzzle [10/11/2016, C-30/15 P, Cubes (3D), EU:C:2016:849, paragraphes 47-51].

Lors de l'examen d'une demande de MUE par rapport à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE, il faut prêter attention à la signification de **l'expression «résultat technique»**. Cette expression doit être interprétée au sens large et englobe des formes ou autres caractéristiques qui, par exemple:

- correspondent à un autre article;
- donnent la plus grande force;
- utilisent le moins de matériaux;
- permettent un entreposage ou un transport pratiques.

Les autres caractéristiques du produit nécessaires à l'obtention d'un résultat technique peuvent comprendre des sons particuliers. Pour prendre un exemple fictif, une marque sonore pour des répulsifs pour insectes peut donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE si le son en question a pour effet de repousser les insectes.

Dans l'affaire «Brique Lego», à la suite d'un recours en annulation, deux instances de l'Office ont déclaré la nullité de la forme tridimensionnelle d'un bloc de construction dans un kit de construction:

Signe	Affaire	Produits et services
	MUE n° 107 029, 10/07/2006, R 856/2004 G, 12/11/2008, T-270/06, 14/09/2010, C-48/09 P	Classe 28 (jouets de construction)

En particulier, la grande chambre a estimé que les diverses caractéristiques de la brique Lego rouge remplissaient chacune des fonctions techniques particulières, à

savoir i) *les bosses [pastilles]*: hauteur et diamètre pour la force d'accrochage; nombre pour la polyvalence de l'assemblage; disposition pour les configurations d'assemblage; ii) *les protubérances secondaires*: force d'accrochage, nombre pour la meilleure force d'accrochage dans toutes les positions; épaisseur de la paroi pour servir de ressort; iii) *les côtés*: reliés aux côtés d'autres briques pour obtenir un mur; iv) *face creuse*: pour s'emboîter dans les bosses et permettre l'assemblage afin d'obtenir la force d'accrochage et v) *forme globale*: forme d'une brique de construction; taille qu'un enfant peut tenir dans la main (10/07/2006, R 856/2004-G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

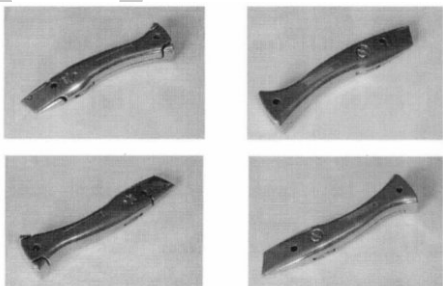
Le Tribunal a rejeté le recours contre la décision précitée et a confirmé les conclusions de la grande chambre, au motif que cette dernière avait correctement appliqué l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).

Suite à un recours, la Cour, dans son arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, a confirmé l'arrêt du Tribunal, affirmant que

«la solution incorporée dans la forme de produit examinée est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée. Si le signe tridimensionnel constitué d'une telle forme était enregistré en tant que marque, il serait difficile pour les concurrents du titulaire de celle-ci de mettre sur le marché des formes de produit qui constituent de véritables alternatives, à savoir des formes qui ne soient pas similaires et qui soient néanmoins intéressantes d'un point de vue fonctionnel pour le consommateur» (point 60).

Le fait que la forme concernée est, ou a été, revendiquée dans un **brevet enregistré ou une demande de brevet** constitue, à première vue, une preuve que les aspects de la forme identifiés comme fonctionnels dans la revendication de brevet sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique [les chambres de recours ont suivi cette approche, par exemple, dans leur décision du 17/10/2013, R 042/2013-1, SHAPE OF A STOPPER (3D)].

Une affaire concernant la forme suivante pour des «couteaux et manches de couteaux» donne un exemple de **la manière d'identifier les caractéristiques essentielles** d'une forme et d'évaluer si elles ont toutes une fonction technique:

Signe	Affaire
	19/09/2012, T-164/11, Knife handles

Dans ce cas, la forme demandée était décrite comme

[...] un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s'élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l'enveloppe du couteau (point 28).

Le Tribunal a déclaré ce qui suit:

Ainsi qu'il ressort de ce brevet [sur lequel le demandeur en nullité s'appuie], l'effet technique de l'angle entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d'exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d'ouvrir l'enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d'autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l'utilisation (point 30).

Il a conclu que les éléments les plus importants du signe, constituant les caractéristiques essentielles de celui-ci, sont tous exclusivement fonctionnels (point 33). À cet égard, le demandeur a accusé les chambres de recours de s'être limitées à une appréciation, de manière isolée, de tous les éléments constituant le signe contesté sans avoir pris en compte **l'impression d'ensemble** produite par le signe. Toutefois, comme le signale le Tribunal:

En l'espèce, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours a bien relevé ... que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l'invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu'un prolongement modéré des pointes de l'extrémité arrière (point 39).

4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE, les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit ne peuvent être enregistrés ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls.

Si la même forme ou autre caractéristique peut, en principe, être protégée en tant que dessin ou modèle et en tant que marque, l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE refuse uniquement la protection de marque à des formes ou autres caractéristiques dans certains cas spécifiques, à savoir lorsque le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.

Le **concept de «valeur»** doit être interprété, non seulement en termes commerciaux (économiques), mais aussi en termes d'«attractivité», à savoir la probabilité que les produits seront achetés **principalement du fait de** leur forme particulière ou d'une

autre caractéristique particulière. Lorsque d'autres caractéristiques sont susceptibles de donner au produit une valeur substantielle en plus de cette valeur esthétique, comme une valeur fonctionnelle (par exemple sécurité, confort et fiabilité), l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE ne peut être systématiquement exclu. En effet, la notion de «valeur» ne saurait être limitée à la forme ou à l'autre caractéristique de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

La notion de «valeur» ne doit pas être interprétée comme signifiant «renommée», étant donné que l'application de ce motif absolu de refus est exclusivement justifiée par l'effet sur la valeur qu'ajoute **la forme ou l'autre caractéristique** aux produits et non par d'autres facteurs, comme la renommée de la marque verbale qui est également utilisée pour identifier les produits en question [16/01/2013, R 2520/2011-5, SHAPE OF GUITAR BODY (3D), § 19].

En outre, le fait que la forme ou une autre caractéristique puisse être **plaisante ou attrayante** ne suffit pas pour qu'elle soit exclue de l'enregistrement. Si tel était le cas, il serait virtuellement impossible d'imaginer une marque d'une forme ou d'une autre caractéristique, vu que, dans le monde moderne des affaires, il n'existe aucun produit d'utilité industrielle qui n'ait pas fait l'objet d'une étude, d'une recherche et d'un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché (03/05/2000, R 395/1999-3, SINGLE SQUARE CLASP, § 1-2 et 22-36).

Dans le cadre de l'appréciation de la valeur des produits, peuvent entrer en ligne de compte des **critères** tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme ou de l'autre caractéristique 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 des produits similaires et la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 35).

Le fait que la forme assure, en dehors de sa fonction esthétique, également d'autres fonctions (p. ex. des fonctions essentielles) n'exclut pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMUE (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 31).

Un exemple de signe constitué exclusivement d'«autres caractéristiques» qui donnent une valeur substantielle aux produits pourrait être une marque sonore, représentant un son spécifique de *moto* qui peut attirer une partie significative du public pertinent dans la mesure où il peut effectivement influencer le choix du consommateur lors de l'acquisition.

Il est nécessaire d'adopter une **approche au cas par cas** pour l'examen de ces marques. Dans la plupart des cas, un examen approprié ne sera possible que lorsqu'il existe des preuves que la valeur esthétique de la forme ou de l'autre caractéristique peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure.

Si une forme ou une autre caractéristique doit son attrait à la renommée de ses concepteurs ou aux efforts de marketing plutôt qu'à la valeur esthétique de la forme ou de l'autre caractéristique en elle-même, l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE, ne s'appliquera pas [14/12/2010, R 486/2010-2, SHAPE OF A CHAIR (marque tridimensionnelle), § 20-21].

Une affaire importante relative aux formes qui confèrent une valeur substantielle aux produits concerne la représentation tridimensionnelle d'un haut-parleur telle que reproduite ci-dessous.

Signe	Affaire	Produits
	R 497/2005-1, LOUDSPEAKER (3D) 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker	En plus des haut-parleurs, autres appareils pour la réception, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de signaux sonores compris dans la classe 9 ainsi que les meubles de musique compris dans la classe 20.

Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe en question relevait du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

Le Tribunal a estimé que, pour des produits tels que ceux énumérés ci-dessus, le design était un élément qui serait très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prenait également en considération d'autres caractéristiques du produit en cause. Après avoir déclaré que la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé témoignait d'un design très spécifique et qu'elle était un élément essentiel de la stratégie de marque de la requérante qui augmentait l'attractivité du produit en cause et, par conséquent sa valeur, le Tribunal a également signalé qu'il ressortait des éléments du dossier, à savoir des extraits de sites internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d'occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme étaient soulignées en premier et qu'une telle forme était perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en faisait un argument de vente important (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Le Tribunal a donc conclu que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé conférait une valeur substantielle auxdits produits.

Il ressort de l'arrêt précité qu'il importe de déterminer si **la valeur esthétique d'une forme (ou, par analogie, d'une autre caractéristique) peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure**. Le fait que la valeur globale du produit soit également affectée par d'autres

facteurs, si la valeur donnée par la forme **ou l'autre caractéristique** elle-même est substantielle, est sans pertinence.

Voir un autre exemple d'une demande semblable ci-dessous:

MUE	Affaire
	18/03/2015, R 664/2011-5, DEVICE OF A CHAIR (3D)
La chambre de recours a annulé la MUE compte tenu du fait que la forme de la chaise telle qu'elle a été enregistrée possédait une valeur substantielle. La chambre de recours a procédé à un examen détaillé des éléments de preuve produits et a conclu, notamment, que la stratégie promotionnelle du titulaire de la MUE avait été dominée par des références à la valeur esthétique de la forme de la chaise depuis de nombreuses années, y compris bien avant la date d'enregistrement.	

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 7 Marques contraires à

***l'ordre public ou aux bonnes mœurs [article
7, paragraphe 1, point f), du RMUE]***

Table des matières

1 Remarques générales.....	463
2 «Ordre public».....	464
2.1 Notion et catégories.....	464
3 Bonnes mœurs.....	465
4 Exemples.....	468
4.1 Exemples de demandes de MUE rejetées.....	468
4.2 Exemples de demandes de MUE acceptées.....	475

1 Remarques générales

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE renvoie à l'article 6 *quinquies* B (3°) de la Convention de Paris ⁽⁹⁾, qui prévoit le refus à l'enregistrement ou l'invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à la morale ou à l'ordre public».

La formulation de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est très large et laisse une grande marge d'interprétation. Une application judicieuse de cette disposition implique nécessairement de mettre en balance le droit des commerçants d'employer librement des mots et des images dans les signes qu'ils souhaitaient enregistrer en tant que marques avec le droit du public de ne pas être confronté à des marques dérangeantes, grossières, insultantes et même menaçantes (6 juillet 2006, R 495/2005-G – SCREW YOU, § 14).

Cette disposition de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n'a pas pour objet d'identifier et de filtrer les signes dont l'utilisation commerciale doit à tout prix être évitée, mais plutôt d'empêcher l'enregistrement de marques dans les cas où l'octroi d'un monopole irait à l'encontre de l'état de droit ou serait perçu par le public pertinent comme portant directement atteinte aux normes morales fondamentales de la société. En d'autres termes, l'Office ne peut aider positivement les personnes qui souhaitent promouvoir leurs objectifs commerciaux au moyen de marques qui enfreignent certaines valeurs fondamentales de la société civilisée (6 juillet 2006, R 495/2005-G – SCREW YOU, § 13).

L'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n'est pas limitée au principe de liberté d'expression (article 10 sur la liberté d'expression de la Convention européenne des droits de l'homme), étant donné que le refus d'enregistrement signifie uniquement que le signe n'est pas protégé en vertu de la législation sur les marques et que cela n'empêche pas son utilisation – même à des fins commerciales [09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 26].

L'ordre public et les bonnes mœurs sont deux notions différentes, qui se recoupent souvent.

La question de savoir si les produits et services pour lesquels une protection est demandée peuvent ou non être légalement mis à la vente sur le marché d'un État membre spécifique est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si le signe lui-même enfreint l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 33). Pour déterminer si une marque est ou non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient de se référer aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 28). Dans son arrêt du 20/09/2011, T-232/10, Coat of arms

⁹ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (telle que modifiée le 28 septembre 1979)

of the Soviet Union, EU:T:2011:498, le Tribunal a conclu que pour interpréter les notions d'«ordre public» et de «bonnes mœurs», il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l'ensemble des États membres de l'Union, mais également les circonstances particulières à des **États membres pris individuellement** qui sont susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États (point 34).

La législation et la pratique administrative de certains États membres peuvent également être prises en considération dans ce contexte (pour évaluer des valeurs subjectives), non en raison de leur valeur normative, mais en tant que preuve de faits permettant d'évaluer la perception du public pertinent dans ces États membres (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 57). Dans pareil cas, l'illégalité de la marque communautaire demandée n'est pas le facteur déterminant pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, mais possède plutôt une valeur probante quant à la perception du public pertinent dans le ou les États membres en question.

Compte tenu du fait que les circonstances particulières à des États membres pris **individuellement** peuvent ne pas être connues dans l'ensemble du territoire de l'UE, la notification d'irrégularité devrait expliquer clairement ces circonstances afin de garantir que le demandeur est en mesure de comprendre pleinement le raisonnement qui sous-tend ce refus et d'y répondre en conséquence.

2 «Ordre public»

2.1 Notion et catégories

Ce motif de refus découle d'une évaluation fondée sur des **critères objectifs**. La notion d'«ordre public» est constituée par l'ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique et de l'État de droit. Dans le contexte de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, «l'ordre public» fait référence à l'**acquis de l'UE applicable dans un domaine spécifique**, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l'homme.

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'**exemples de situations** dans lesquelles des signes sont affectés par cette interdiction.

- Les marques qui contredisent les principes de base des valeurs fondamentales de l'ordre politique et social de l'UE et, en particulier, les valeurs universelles sur lesquelles l'Union européenne est fondée, telles que la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l'État de droit, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JOUE C 83/389, 30/10/2010).

- Le 27 décembre 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28/12/2001, p. 93), ultérieurement mise à jour par la décision du Conseil (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO L 204 du 05/08/2017, p. 95, version consolidée, disponible à l'adresse suivante: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN>), qui contient une liste des personnes et groupes qui facilitent, commettent ou tentent de commettre des actes terroristes sur le territoire de l'UE. Toute MUE demandée réputée soutenir ou bénéficier à une personne ou à un groupe de la liste sera refusée comme étant contraire à l'ordre public.

3 Bonnes mœurs

Ce motif de refus concerne des **valeurs subjectives**, mais qui doivent être appliquées de manière aussi objective que possible par l'examineur. Cette disposition interdit l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne de termes ou expressions blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes, mais uniquement si cette signification est clairement véhiculée, sans la moindre ambiguïté, par la marque demandée; les critères à appliquer sont ceux d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [9 mars 2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21].

La notion de bonnes mœurs visée à l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n'a rien à voir avec le mauvais goût ou la prise en considération des sentiments des personnes. Pour tomber sous le coup de cet article, une marque doit être perçue par le public pertinent, ou à tout le moins par une partie importante de celui-ci, comme allant directement à l'encontre des normes morales fondamentales de la société. Il ne suffit pas que la marque ne soit susceptible d'offenser qu'une petite minorité de citoyens extrêmement puritains. Inversement, l'enregistrement d'une marque ne doit pas être autorisé simplement parce que ladite marque n'offenserait pas une minorité tout aussi faible de citoyens qui, à l'autre extrême, jugent acceptables les obscénités les plus flagrantes. La marque doit être appréciée en se référant aux normes et valeurs de citoyens ordinaires se situant entre ces deux extrêmes (06/07/2006, R 495/2005 G, SCREW YOU, § 21).

Comme expliqué ci-dessus dans les remarques générales, la législation nationale et les pratiques des États membres sont des indicateurs à prendre en compte afin d'apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public concerné dans ces États membres (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58). Cependant, l'Office ne refuse pas l'enregistrement d'une marque du seul fait que celle-ci soit contraire à une législation et une pratique nationale données. Néanmoins, ces éléments constituent des **indices factuels** permettant

d'apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public pertinent situé dans l'État membre concerné.

Voici quelques exemples de législations nationales prises en compte comme preuves qu'une marque est contraire aux bonnes mœurs:

- l'utilisation des symboles et des dénominations des partis ou des organisations inconstitutionnels est interdite en Allemagne [article 86a dt. StGB (Code pénal allemand), BGBl. Nr. I 75/1998] et en Autriche [article 1er öst. Abzeichengesetz (loi autrichienne sur les insignes), BGBl. Nr. 84/1960 lu en conjonction avec l'article 1er öst. Verbotsgesetz (loi autrichienne sur la prohibition), BGBl. Nr. 25/1947];
- «l'usage des symboles du despotisme» (tels que la faucille et le marteau, ou l'étoile rouge à cinq branches), notamment d'une manière qui offense la dignité des victimes des régimes totalitaires et leur droit à l'inviolabilité est interdite en Hongrie (article 335 de la loi C de 2012 sur le Code pénal hongrois) (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498).

Les signes qui peuvent être perçus comme favorisant la consommation de drogues illicites relèvent également de cette disposition. En considérant, à titre d'élément factuel, que certaines drogues sont illégales dans certains États membres et que l'UE a pris des initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue destinées à lutter contre les drogues illicites, il convient de soulever une objection. C'est une indication objective que de tels signes seraient perçus comme allant directement à l'encontre des normes morales fondamentales de la société.

L'évaluation faite tiendra compte du terme utilisé dans la marque demandée ou de la présence d'autres éléments qui pourraient être perçus comme favorisant l'usage de drogues illicites. Toutefois, aucune objection ne sera soulevée si le signe contient une référence à une drogue à usage médical, car la marque ne tomberait pas, en principe, sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.

L'examen de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE doit tenir compte du **contexte** dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée, en envisageant une utilisation normale de la marque **concernant les produits et les services** couverts par la demande d'enregistrement (décision du 6 juillet 2007 dans l'affaire R 495/2005-G – SCREW YOU, paragraphe 21). Il est normalement nécessaire de prendre en considération les produits et services désignés par la marque demandée, étant donné que le public pertinent peut varier selon les produits et services offerts et peut dès lors avoir des seuils de tolérance différents quant à ce qu'il juge clairement inacceptable. Par exemple, «toute personne qui est suffisamment intéressée par les [sex toys] pour remarquer les marques sous lesquelles ils sont vendus n'est pas susceptible d'être offensée par un terme ayant des connotations obscènes» (6 juillet 2006 dans l'affaire R 495/2005-G – SCREW YOU, § 29).

Néanmoins, bien que le Tribunal ait estimé que les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé restent importants afin d'identifier le public par référence auquel la perception du signe doit être examinée, il a également précisé que **le public pertinent ne saurait être limité au public auquel les produits et services**

désignés par le signe sont adressés, puisque d'autres personnes, sans être concernées par lesdits produits et services, peuvent être confrontées à ce signe (05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 17-18). En conséquence, le contexte commercial dans lequel s'insère une marque, au sens du public auquel s'adressent les produits et services désignés, n'est pas toujours le facteur déterminant pour établir que la marque est contraire aux bonnes mœurs [09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 18-19].

L'illégalité n'est pas une condition nécessaire pour engendrer une violation des bonnes mœurs: certains termes ou signes ne donneraient pas lieu à l'engagement de procédures devant les autorités ou tribunaux compétents, mais sont suffisamment offensants pour le grand public pour ne pas être enregistrés en tant que marques [01/09/2011 dans l'affaire R 168/2011-1 – fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 16]. En outre, des mesures sont prises pour veiller à ce que les enfants et adolescents, même s'ils ne constituent pas le public pertinent des produits et services en question, ne soient pas confrontés à des termes offensants dans les magasins qui sont ouverts au grand public. Les définitions du dictionnaire fournissent généralement un premier indice permettant de déterminer si le terme en question est offensant dans la langue concernée [01/09/2011, R 168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 25], mais le facteur clé doit être la perception du public pertinent dans le contexte spécifique du lieu et du mode de confrontation avec les produits et services en cause.

Cependant, la chambre de recours a estimé que le terme «kuro» ne possédait pas pour le public hongrois la signification offensante que véhicule le terme «kúró» (qui signifie «pratiquer le coït» en français), étant donné que les voyelles «ó» et «ú» sont des lettres différentes des lettres «o» et «u», qui se prononcent différemment de ces dernières et qui ont des sens différents (22/12/2012, R 482/2012-1 – «kuro», § 12 et suiv.).

Il existe un risque certain que le libellé de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE puisse être appliqué de manière subjective dans le but de refuser à l'enregistrement des marques qui ne sont pas du goût personnel de l'examineur. Cependant, pour que le ou les termes puissent être refusés, ils doivent être perçus comme étant offensants par des personnes ayant un seuil de sensibilité normal [09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21].

Nul n'est besoin d'établir que le demandeur **cherche** à choquer ou insulter le public concerné; le fait objectif que la marque de l'Union européenne demandée **puisse** être perçue comme étant choquante ou insultante suffit (23/10 2009, R 1805/2007-1, paki, EU:T:2011:564, § 27, confirmée 05/10/2011, T-526/09, paki, EU:T:2011:564, § 20 et suiv.).

Enfin, les signes ayant une connotation «négative» ne sont pas les seuls signes potentiellement offensants. L'usage banal de certains signes ayant **une connotation extrêmement positive** peut aussi être offensant (par exemple, des termes ayant une signification religieuse ou des symboles nationaux ayant une valeur spirituelle et politique, notamment «ATATURK» pour le citoyen ordinaire de l'UE d'origine turque (17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, § 31).

Soulever une objection lorsqu'une marque est contraire aux bonnes mœurs n'empêche cependant pas que le signe puisse également être contraire à l'ordre public (par exemple, la marque peut être perçue par le public concerné comme étant directement contraire aux normes élémentaires de la morale de la société, et, **dans un même temps**, comme allant à l'encontre des principes élémentaires et des valeurs fondamentales de l'ordre politique et social de l'UE).

4 Exemples

4.1 Exemples de demandes de MUE rejetées

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
BIN LADIN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs et ordre public – la marque demandée sera comprise du grand public comme étant le nom du chef de l'organisation terroriste notoirement connue Al-Qaïda; les actes terroristes sont contraires à l'ordre public et aux principes moraux (paragraphe 17).	29/09/2004 R 176/2004-2
CURVE	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – «CURVE» est un terme offensant et vulgaire en roumain (il signifie «prostituées»). Le public pertinent ne saurait être limité au public auquel sont directement adressés les produits et les services. «Curve» choque également d'autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente (point 19). Concernant le mot «Curve»+ ajouts ['AIRCURVE'], exemple ci-dessous dans ce chapitre (R 203/2014-2).	T-266/13
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «fucking» est un terme offensant et vulgaire en anglais.	R 168/2011-1
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «HIJOPUTA» est un terme offensant et vulgaire en espagnol.	T-417/10

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Le Code pénal hongrois interdit certains «symboles du despotisme», dont la faucille et le marteau, ainsi que l'étoile rouge à cinq branches symbolisant l'ancienne URSS. Cette législation ne s'applique pas en raison de sa valeur normative, mais plutôt en tant que preuve de la perception du public pertinent (points 59-63) ⁽¹⁰⁾ .	T-232/10
PAKI	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «PAKI» est une insulte à caractère raciste en anglais.	T-526/09
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits autres que des produits à caractère sexuel)	Bonnes mœurs - une proportion significative des citoyens ordinaires britanniques et irlandais trouveraient les termes «SCREW YOU» offensants et inacceptables (paragraphe 26).	R 495/2005-G
FICKEN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «FICKEN» est un terme offensant et vulgaire en allemand (il signifie «pratiquer le coït»).	14/11/2013,T-52/13, EU:T:2013:596
ATATURK	Consommateur moyen parmi les citoyens ordinaires de l'UE d'origine turque	Bonnes mœurs – L'usage banal de certains signes ayant une connotation extrêmement positive peut être offensant au sens de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. ATATURK est un symbole national ayant une valeur spirituelle et politique pour le citoyen ordinaire européen d'origine turque.	R 2613/2011-2
FUCK CANCER	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Non seulement le mot «FUCK» est légèrement grossier, mais lorsqu'il est associé au mot «CANCER», il est également offensant et indécent, à tout le moins pour les locuteurs anglophones du monde des affaires (paragraphe 19).	23/02/2015 R 793/2014-2

¹⁰ Le Code pénal hongrois en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt (20/09/2011) a été modifié par la loi C de 2012, afin de couvrir l'utilisation des symboles du despotisme utilisés spécifiquement pour porter atteinte à la dignité des victimes de régimes totalitaires et à leur droit à l'inviolabilité (anciennement article 269/B, devenu article 335 du Code pénal hongrois).

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
MECHANICAL APARTHEID	Consommateur moyen	Ordre public – «APARTHEID» renvoie à un ancien régime politique offensant d'Afrique du Sud qui pratiquait la terreur étatique, la torture et le déni de la dignité humaine. Le message transmis par ce signe, utilisé dans le domaine des jeux vidéo, les publications y afférentes et les loisirs, est contraire à l'ordre public de l'Union européenne, dans la mesure où il contredit les valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles l'UE est fondée, à savoir la dignité humaine, la liberté, l'intégrité physique, l'égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l'État de droit (paragraphe 30).	06/02/2015, R 2804/2014 -5
MH17 MH370	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Acronymes de vols aériens. L'intention de tirer un parti financier de ce qui est universellement accepté comme un événement tragique qui a causé la mort de centaines de personnes est inacceptable et contraire aux principes de moralité acceptés.	MUE 13 092 937 MUE 12 839 486

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
Fack Ju Göhte	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Le terme «fack ju» est une adaptation argotique de l'expression offensante et vulgaire «fuck you» en anglais. 18_(....) dans son sens premier, l'expression anglaise «Fuck you» possède une connotation sexuelle et est empreinte de vulgarité; elle est également utilisée dans un contexte différent de celui envisagé par la chambre de recours, pour exprimer de la colère, de la défiance ou du mépris à l'égard de quelqu'un. Toutefois, même dans une telle hypothèse, cette expression n'en demeure pas moins empreinte d'une vulgarité intrinsèque et l'ajout de l'élément «göhte» à la fin du signe en cause, s'il permet d'identifier à qui sont «adressés» les termes composant le début dudit signe, n'est pas susceptible d'en atténuer la vulgarité. 32_(...) la chambre de recours a considéré que, même si le public pertinent n'attribuait pas une telle connotation à l'expression «Fuck you», il s'agissait tout de même d'une expression qui était non seulement de mauvais goût, mais également choquante et vulgaire. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante tirée de ce que la chambre de recours aurait, à tort, estimé que le signe en cause avait une connotation sexuelle est inopérante et ne peut qu'être rejetée.	24/01/2018, T-69/17, pourvoi pendant devant la CJUE, C-240/18 P

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Ordre public et bonnes mœurs – Le crime organisé de type mafieux est une menace claire et tangible pour l'ensemble de l'UE. L'élément verbal «la mafia» est mondialement compris comme renvoyant à une organisation criminelle ayant ses origines en Italie et dont les activités se sont étendues à d'autres États que la République italienne, notamment au sein de l'Union européenne. Cette organisation criminelle a recours à l'intimidation, à la violence physique et au meurtre afin de mener à bien ses activités, qui incluent notamment le trafic de drogues, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et la corruption (paragraphe 35). De telles activités criminelles violent les valeurs mêmes sur lesquelles l'Union européenne est fondée, en particulier les valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté telles que prévues à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et aux articles 2, 3 et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (paragraphe 36). L'association, dans la marque, de l'élément verbal «la mafia» aux autres éléments de la marque contestée est de nature à donner une image globalement positive de l'action de la Mafia et, de cette manière, à banaliser la perception des activités criminelles de cette organisation (paragraphe 46). (...) La marque contestée est ainsi de nature à choquer ou à offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l'UE, est mis en présence de ladite marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (paragraphe 47).	15/03/2018, T-1/17, EU:T:2018:146

Signe	Consommate ur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
ETA	Consommate ur moyen	Ordre public et bonnes mœurs – L'acronyme «ETA» sera immédiatement compris en Europe, particulièrement en Espagne, comme désignant le groupe terroriste ETA (paragraphe 2). L'ETA est inscrite dans la liste des personnes et groupes qui facilitent, tentent de commettre ou commettent des actes terroristes sur le territoire de l'UE (Position commune du Conseil du 27/12/2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, 2009/64/PESC) (paragraphe 14). Dans un contexte commercial, le terme «ETA» a intrinsèquement tendance à choquer toute personne normale qui l'entend ou le lit et en particulier les membres du public espagnol qui ont particulièrement ce nom à l'esprit. Le fait que l'ETA n'est pas actuellement considérée comme étant la plus grande menace à laquelle l'Espagne est confrontée, selon un extrait d'une enquête menée en juin 2015 fournie par le demandeur, ne signifie pas que le terme ne continuera pas à être associé au groupe terroriste en question dans l'esprit du public (paragraphe 15).	27/06/2016, R 563/2016-2

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Ordre public et bonnes mœurs – Les termes «KRITIKAL BILBO» désignent une variété de plante du genre «cannabis», également appelée «marijuana», qui est utilisée pour produire de la marijuana en raison de sa teneur élevée en tetrahydrocannabinol (THC), soit 21,47 % (paragraphe 19). Le cannabis avec une teneur élevée en THC est considéré comme un stupéfiant interdit dans un grand nombre d'États membres (19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448). Les substances non psychoactives sont légales et les autorités peuvent délivrer des licences pour leur culture à ces fins. Cependant, en raison de sa teneur élevée en THC, dans ce cas précis, le produit en cause n'est pas non psychoactif, mais est une substance à fumer strictement contrôlée dans presque tous les pays de l'Union européenne (paragraphe 22).	27/10/2016, R 1881/2015 -1
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs: le signe, contenant le terme «weed» (herbe) et revendiqué dans la classe 32, sera compris par le consommateur concerné comme glorifiant l'usage d'une drogue (cannabis/marijuana) qui est interdite par la loi dans de nombreux pays européens.	MUE 16 961 732

4.2 Exemples de demandes de MUE acceptées

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
KURO	Consommateur moyen	Le fait qu'un terme, nom ou abréviation étranger présente certaines similitudes avec un terme offensant (tel que kúró) n'est pas en soi un motif suffisant pour refuser l'enregistrement de la marque de l'Union européenne demandée (paragraphe 20). Les voyelles hongroises «ó» et «ú» diffèrent clairement des lettres «o» et «u» dépourvues d'accent. En outre, les termes hongrois ne se terminent jamais par un «o» sans accent (paragraphe 15 à 18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits à caractère sexuel)	Une personne entrant dans un sex shop est peu susceptible d'être offensée par une marque contenant des termes à connotation sexuelle, obscène (paragraphe 29).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consommateur moyen	Bien que «puta» signifie «prostituée» en espagnol, l'expression DE PUTA MADRE signifie «excellent» dans cette même langue (argot).	MUE 3 798 469 MUE 4 781 662 MUE 5 028 477

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
AIRCURVE	Public spécialisé (personnel médical, patients souffrant de troubles respiratoires)	Le mot «Curve» répréhensible [prostituée, salope en roumain] est directement associé au terme anglais «AIR» pour former le mot «AIRCURVE», qui, ainsi composé est totalement fantaisiste en roumain. Même si le public concerné comprenait le mot anglais «AIR» et analysait la marque en le séparant en deux éléments, la signification «d'AIRCURVE» serait «prostituées de l'air», ce qui, en tant que concept et pour l'appareil respiratoire, fait assez peu sens ou est suffisamment absurde pour éclipser toute notion offensante (par 13 et suivants). Concernant le mot «Curve» employé seul, voyez l'exemple susmentionné dans le présent chapitre (T-266/13).	04/06/2014, R 203/2014-2

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Pour les produits concernés — <i>rum</i> (Class 33) — le public concerné percevra le signe comme provocant, transgressif, rebelle, mais pas comme une indication de l'origine criminelle des produits (par. 23).	07/05/2015, R 2822/2014-5
ILLICIT	Consommateur moyen	La marque est considérée comme acceptable au sens de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, «illicite» ayant un sens différent de «contrefait» par exemple. Le nom de la marque serait considéré comme plutôt créatif pour les produits (<i>cosmétiques et parfums</i>) et il pourrait être accepté.	MUE 13 469 523

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	La marque évoque une notion qui relève du domaine de la vulgarité et du blasphème. Cependant, l'effet est atténué par le fait que le mot implicite n'apparaît pas dans la marque en tant que telle. La présence de l'élément figuratif initial «W», combinée à la présentation euphémique de «F...», supprime également le potentiel offensif du signe. Les consommateurs ayant un niveau normal de sensibilité et de tolérance ne seraient pas offensés ou perturbés par une exposition commerciale régulière à ce terme en rapport avec les produits et services pertinents compris dans les classes 16, 18, 25, 35, 41, 43 et 44 (paragraphe 31).	29/11/2018 R 1516/2018-5

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Le signe, contenant les termes «hemptouch» et «cannabis», est revendiqué dans les classes 3 et 5. Il sera perçu par le consommateur concerné comme une référence à l'usage médical de la substance. Le chanvre est une variété de Cannabis sativa, qui contient une très faible concentration de THC, et le cannabis peut être utilisé à des fins médicales.	MUE 18 000 042

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 8

Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE]

Table des matières

1 Caractère trompeur: article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.....	482
2 Réalité du marché et habitudes et perceptions des consommateurs.....	486
3 Marques ayant des connotations géographiques concernant le lieu d'établissement du demandeur ou le lieu de provenance des produits et/ou services.....	488
4 Marques faisant référence à une approbation, un statut ou une reconnaissance «officiels».....	489
5 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	490
5.1 Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.....	491

1 Caractère trompeur: article 7, paragraphe , point g), du RMUE

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, seront refusées à l'enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Conformément à la jurisprudence relative à l'article 3, paragraphe 1, point g), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [devenu l'article 4, point g), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015], dont le libellé demeure identique à celui de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, les cas de refus d'enregistrement visés par l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l'on puisse retenir **l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur** (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée).

Au vu de ce qui précède, l'Office, dans la pratique, émet la double hypothèse suivante:

1. Il n'y a aucune raison de supposer qu'une demande de marque est déposée dans l'intention de tromper les consommateurs. Aucune objection fondée sur le caractère trompeur ne devrait être émise si un usage non trompeur de la marque est possible vis-à-vis des produits et des services spécifiés; en d'autres termes, on suppose que le signe sera utilisé de façon non trompeuse si cela est possible;
2. Le consommateur moyen est raisonnablement attentif et ne devrait pas être considéré comme étant particulièrement vulnérable à la tromperie. En règle générale, une objection ne sera émise que lorsque la marque donne lieu à une attente **manifeste** qui est **en manifeste contradiction** avec, par exemple, la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits, de sorte qu'il existe un risque suffisamment sérieux que le consommateur ne soit victime d'une tromperie.

Une objection devrait, dès lors, être émise **lorsque la liste des produits et services est libellée de telle sorte qu'un usage non trompeur de la marque n'est pas garanti et qu'il existe un risque suffisamment sérieux que le consommateur soit victime d'une tromperie.**

Les trois exemples suivants illustrent des cas où les marques ont été considérées comme étant de nature trompeuse au regard de la totalité ou d'une partie des produits revendiqués ¹¹.

¹¹ Ces exemples concernent uniquement la question de savoir si une objection fondée sur le caractère trompeur devrait être émise ou non. Ce paragraphe ne traite pas des objections susceptibles d'être formulées au titre d'autres motifs absolus de refus. En conséquence, la possibilité qu'une marque donnée puisse, à première vue, faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), du RMC (ou d'autres dispositions pertinentes) n'est pas examinée ici.

Signe et produits	Motivation	Affaire	
LACTOFREE pour du <i>lactose</i> compris dans la classe 5	La nature du signe conduirait immédiatement le consommateur concerné à croire que le produit en question, à savoir du «lactose», ne contient pas de lactose. Il est manifeste que si le produit commercialisé sous le signe «LACTOFREE» était effectivement du <i>lactose</i> , alors la marque serait clairement trompeuse.	19/11/2009 R 0892/2009-1	

Signe et produits	Motivation	Affaire
TITAN (mot allemand pour «titane») pour constructions transportables et déplaçables; unités de construction transportables modulaires pour fabrication de constructions préfabriquées déplaçables; constructions préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction transportables modulaires, aucun des produits précités n'étant en titane ou ne contenant du titane, compris dans les classes 6 et 19.	Pour tenter de surmonter une objection fondée sur le caractère descriptif, le demandeur a, au cours de la procédure de recours, proposé de limiter les spécifications dans les deux classes en ajoutant, à la fin, l'indication <i>aucun des produits précités n'étant en titane ou ne contenant du titane</i>. La chambre a considéré qu'une telle limitation, si elle avait été acceptée, aurait eu pour effet de rendre la marque trompeuse du point de vue du public germanophone, étant donné qu'il aurait supposé que les produits étaient en titane alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas.	23/01/2002 R 0789/2001-3

Signe et produits	Motivation	Affaire	
 (mot italien pour café) pour <i>thé, cacao, succédanés du café</i> dans la classe 30.	La chambre a confirmé le refus. Elle a considéré que le consommateur serait amené à croire, à tort, que les <i>thés, cacaos et succédanés du café</i> offerts par le demandeur contiennent du café. La marque aurait donné au consommateur de fausses informations au sujet des ingrédients composant les produits et était par conséquent trompeuse.	03/12/2014 R 1692/2014-1	

Dans les arrêts du 27 octobre 2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, point 48, et T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 53, le Tribunal a considéré que la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente, dès lors — et sous réserve — que l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie.

Une objection devrait être émise lorsque la liste des produits et services, libellée de manière détaillée, contient des produits et services à l'égard desquels un usage non trompeur n'est pas garanti et **qu'il existe un risque suffisamment sérieux que le consommateur soit victime d'une tromperie.**

Dans le cas (inventé) de la marque «KODAK VODKA» pour les produits *vodka, rhum, gin, whisky*, une objection devrait être émise en ce qui concerne les produits spécifiques à l'égard desquels il est impossible d'utiliser la marque de manière non trompeuse, c'est-à-dire *rhum, gin, whisky*. Ces cas sont nettement différents de ceux (voir ci-dessous) où des formulations/catégories larges sont utilisées et où un usage non trompeur du signe est possible.

Aucune objection ne devra être émise lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu'un usage non trompeur est possible.

Lorsque des **catégories larges** sont utilisées dans la liste des produits et/ou services, il y a lieu de se demander si une objection devrait être émise en ce qui concerne une catégorie entière lorsque la marque est trompeuse uniquement pour quelques produits et/ou services relevant de cette catégorie. L'Office a pour politique **de ne pas émettre d'objection** dans de tels cas. L'examineur devrait partir du principe que la marque sera utilisée de manière non trompeuse. En d'autres termes, il n'émettra **pas**

d'objection fondée sur le caractère trompeur dès lors qu'il pourra identifier un usage non trompeur (dans une catégorie). Par exemple, aucune objection ne sera formulée en ce qui concerne la marque «KODAK VODKA» pour des *boissons alcooliques*, étant donné que cette vaste catégorie inclut la vodka, pour laquelle la marque n'est pas trompeuse.

Signe et produits	Raisonnement	Affaire
 notamment pour de la <i>volaille</i> relevant de la classe 29	«Gallina», en espagnol, signifie «poule» en français. Le libellé est suffisamment large pour couvrir la viande de poulet. Le signe ne contient pas de référence spécifique, ce qui justifierait effectivement l'émission d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.	MUE n° 419 507

2 Réalité du marché et habitudes et perceptions des consommateurs

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque donnée est trompeuse ou non, **il convient de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en question, de la réalité du marché et des habitudes et perceptions des consommateurs.**

Par exemple, dans la marque (inventée) «ELDORADO CAFÉ ESPAÑOL» désignant les produits *café*, **produits utilisés comme succédanés du café, café artificiel, chicorée, arômes de chicorée**; *chocolat, produits utilisés comme succédanés du chocolat; thé, cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir* compris dans la classe 30, l'examen devrait aboutir aux conclusions suivantes:

- une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE serait justifiée pour les *produits utilisés comme succédanés du café, café artificiel, chicorée, arômes de chicorée*, car l'utilisation de la marque sur ces produits serait forcément trompeuse. Une personne pourrait croire qu'elle a acheté du café alors qu'en réalité, ce ne serait pas le cas;
- une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE serait également justifiée en ce qui concerne des produits tels que le *cacao* ou le *thé*. Comme les succédanés de café, ces produits peuvent être vendus dans un emballage assez similaire à celui utilisé pour le café et ils sont souvent achetés de

manière plutôt précipitée; il est probable que de nombreux consommateurs ne prendront pas le temps d'analyser l'inscription figurant sur l'emballage, mais qu'ils choisiront ces produits sur le linéaire en croyant (à tort) qu'il s'agit de *café*;

- cependant, en ce qui concerne le *café*, il n'existe aucune «contradiction manifeste» entre le produit revendiqué *café* et l'expression «ELDORADO CAFÉ ESPAÑOL», étant donné que la catégorie générale *café* peut également inclure du café en provenance d'Espagne. En conséquence, aucune objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne peut être émise pour la catégorie du *café* en soi. La même logique s'applique pour les produits qui pourraient être aromatisés au café (tels que les produits *chocolat*, *glaces comestibles* et *pâtisserie et confiserie*) - une hypothèse d'usage non trompeur devrait être formulée, et il n'existe pas nécessairement de contradiction entre ledit énoncé et les produits;
- enfin, pour les autres produits concernés, à savoir *miel*, *pain*, *vinaigre* etc., la présence de l'expression «ELDORADO CAFÉ ESPAÑOL» ne donnera lieu à aucune attente. Pour ces produits, cette expression sera considérée comme étant manifestement dépourvue de caractère descriptif et, dès lors, il n'existera aucune possibilité de tromperie effective. Sur le marché «réel», le café n'est pas présenté sur les mêmes linéaires ou dans les mêmes rayons d'un magasin que le pain, le miel ou le vinaigre. En outre, les produits en question ont une apparence et un goût différents et sont normalement distribués dans un emballage différent.

Signe et services	Raisonnement	Affaire
 pour notamment: classe 29: viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; œufs; lait et produits laitiers; produits laitiers y compris fromage; huiles et graisses comestibles, notamment beurre; boissons aromatisées au lait.	La viande relevant de la classe 29 comprend également le bœuf, ce qui signifie qu'une utilisation non trompeuse est possible. Le signe ne peut donc pas entraîner une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. S'agissant du poisson et de la volaille notamment, le signe ne peut pas non plus faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, car ces produits sont suffisamment différents du bœuf pour exclure une tromperie. Cette différence sera remarquée lorsque les produits seront achetés au comptoir, mais également lorsqu'ils seront proposés dans les rayons de supermarché où ils sont habituellement présentés dans des emballages transparents. Leur apparence est très différente (si l'on compare un poisson ou un poulet à une pièce de bœuf) et ils ne sont en général pas placés à proximité les uns des autres.	MUE n° 14 059 588

3 Marques ayant des connotations géographiques concernant le lieu d'établissement du demandeur ou le lieu de provenance des produits et/ou services

Lorsqu'il s'agit de marques dotées de certaines connotations «géographiques» concernant le lieu d'établissement du demandeur ou le lieu de provenance des produits et/ou services, il convient de noter ce qui suit.

En règle générale, l'Office n'émettra pas d'objection fondée sur le caractère trompeur compte tenu du lieu géographique d'établissement du demandeur

(adresse). En effet, un tel lieu géographique n'a, en principe, aucun rapport avec la provenance géographique des produits et services, c'est-à-dire le lieu effectif de production/d'offre des produits et services désignés par la marque.

À titre d'exemple, l'Office ne pourrait émettre d'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE à l'égard d'une demande de marque figurative contenant les mots **MADE IN USA** pour des *vêtements* compris dans la classe 25 qui est déposée par une société ayant son siège en Suède. Dans de tels cas, l'Office part du principe que le titulaire fait un usage non trompeur de la marque.

Un caractère trompeur apparaîtrait néanmoins dans l'hypothèse où une demande de marque figurative contenant les mots **MADE IN USA** serait déposée par une société ayant son siège aux États-Unis d'Amérique pour une liste de produits limitée de façon spécifique: par exemple, *articles d'habillement fabriqués au Viêt Nam*, bien que, dans la pratique, il est peu probable que de tels cas se présentent.

Le signe pourrait évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines impressions/attentes quant à la provenance géographique des produits ou de leur concepteur, qui pourraient ne pas correspondre à la réalité. Par exemple, des marques telles que **ALESSANDRO PERETTI** ou **GIUSEPPE LANARO** (exemples inventés) désignant des vêtements ou des articles de mode en général pourraient laisser entendre au public pertinent que ces produits sont conçus et fabriqués par un styliste italien, ce qui pourrait ne pas être le cas.

Cependant, une telle circonstance ne suffit pas en soi à rendre ces marques trompeuses, quelle que soit la provenance des produits. En effet, lorsque le signe est simplement évocateur, il n'existe pas de contradiction manifeste entre l'impression/attente qu'un signe peut évoquer et les caractéristiques/qualités des produits et services qu'il désigne.

4 Marques faisant référence à une approbation, un statut ou une reconnaissance «officiels»

Il convient de noter que, conformément à la pratique actuelle de l'Office, **sont acceptables les marques susceptibles d'évoquer une approbation, un statut ou une reconnaissance officiels sans donner la nette impression que les produits et/ou services proviennent d'un organisme public ou d'une organisation officielle, ou sont approuvés par ces derniers.**

Les deux exemples suivants illustrent des cas où les marques concernées, bien qu'allusives ou évocatrices, n'ont pas été jugées trompeuses:

Signe et services	Motivation	Affaire
THE ECOMMERCE AUTHORITY pour des <i>services commerciaux, à savoir, fourniture de classements et d'autres informations concernant les vendeurs, produits et services dans le domaine du commerce électronique</i>, compris dans la classe 35, et <i>services de recherche, de conseils et d'informations dans le domaine du commerce électronique</i>, compris dans la classe 42.	La chambre a considéré que la marque n'était pas trompeuse, étant donné qu'elle ne donnait pas la nette impression que les services provenaient d'une organisation gouvernementale ou officielle (cependant, la chambre a confirmé le refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu'elle serait perçue par le public anglophone comme une simple déclaration d'autopromotion faisant une revendication quant au niveau de compétence des prestataires de services).	11/07/2001 R 0803/2000-1
 pour, notamment, <i>l'enseignement de la pratique du ski</i>, compris dans la classe 41.	La chambre a considéré que les consommateurs français comprendraient que la marque faisait allusion au fait que les services étaient fournis en France, par un centre d'enseignement français, et concernaient l'apprentissage du ski «à la française». En outre, le public français n'avait aucune raison de croire, de par la simple présence de son logo tricolore (qui ne reproduit pas le drapeau français), que les services étaient fournis par les pouvoirs publics, voire cautionnés par ces derniers.	11/07/2001 R 0235/2009-1 confirmé 05/05/2011, T-41/10, EU:T:2011:200

5 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Les explications ci-dessus visent à définir le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Bien qu'elles soient examinées dans les sections des Directives qui leur sont spécifiquement consacrées, les dispositions suivantes

peuvent être particulièrement pertinentes dans le cadre de l'examen des motifs absolus et des scénarios de caractère trompeur potentiel.

5.1 Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE

Conformément à la pratique actuelle de l'Office, si, à la suite d'une objection fondée sur le caractère descriptif ou l'absence de caractère distinctif, le demandeur de marque de l'Union européenne propose une limitation dans le but de surmonter ladite objection, et si la limitation proposée satisfait aux exigences prescrites (une demande inconditionnelle et convenablement formulée), la liste des produits et/ou services originale sera limitée en conséquence. Toutefois, si la limitation en question (bien que surmontant l'objection initiale) a pour effet de rendre la marque demandée trompeuse, dans ce cas, l'examineur devra émettre une objection fondée sur le caractère trompeur au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.

L'exemple suivant illustre ce scénario.

La MUE n° 472 225 «ARCADIA» avait initialement été demandée pour des *vins, spiritueux (boissons) et liqueurs* compris dans la classe 33.

Au départ, une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, n'était pas appropriée car la catégorie générale des «vins» couvre également les vins provenant d'Arcadie (et, puisque «Arcadia», qui identifie une région viticole grecque, n'est pas une indication géographique protégée à l'échelle de l'Union européenne, le demandeur n'est pas tenu de restreindre la liste des produits aux seuls vins provenant d'Arcadie).

L'Office a cependant émis une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car la marque était descriptive de la provenance géographique de *vins*, dans la mesure où l'Arcadie est une région grecque connue pour sa production viticole (cependant, il convient de noter qu'«Arcadia» n'est pas une indication géographique protégée).

Le demandeur a, par la suite, proposé de limiter la liste des produits en excluant les *vins* produits en Grèce ou, si cela était préférable, en incluant uniquement les vins produits en Italie. L'Office a fait valoir que la limitation proposée rendrait la marque trompeuse au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné qu'elle véhiculerait des informations erronées quant à la provenance des produits. Dans le cadre de la procédure de recours, la chambre a confirmé le rejet (27/03/2000, R 0246/1999-1 – ARCADIA, § 14).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 9

Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]

Table des matières

1 Introduction.....	494
2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....	494
2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....	494
2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés.....	494
2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....	498
3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6 ter de la CP.....	507
3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE.....	507
3.2 Symboles protégés.....	508
4 Exceptions.....	511

1 Introduction

L'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE intègre l'article 6 *ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CP) au sein du système de la marque de l'Union européenne. Il protège dès lors les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État partie à la CP, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux. Cette protection a été étendue aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations intergouvernementales (OIG) en 1958. L'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE est applicable uniquement si le signe demandé est identique à un «emblème» protégé ou est une imitation héraldique d'un tel «emblème».

L'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE protège les badges, emblèmes et écussons qui ne sont pas protégés par l'article 6 *ter* de la CP mais présentent un intérêt public.

2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

L'article 6 *ter* de la CP vise à interdire l'enregistrement et l'utilisation des marques identiques ou sensiblement similaires aux emblèmes d'État ainsi qu'aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États ou aux emblèmes, sigles et dénominations des OIG. Un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l'autorité concernée à contrôler l'utilisation des symboles de sa souveraineté et pourrait, en outre, induire le public en erreur quant à l'origine des produits et services pour lesquels ces marques sont utilisées.

Il convient de refuser l'enregistrement de ces emblèmes et signes, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique, en tant que marque ou qu'élément de celle-ci, à défaut d'autorisation de la part de l'autorité compétente.

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) bénéficient de la même protection en vertu de l'article 2, paragraphe 1, des ADPIC, selon lequel les membres de l'OMC sont tenus de respecter les articles 1er à 12 et l'article 19 de la CP.

2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés

Drapeaux d'État

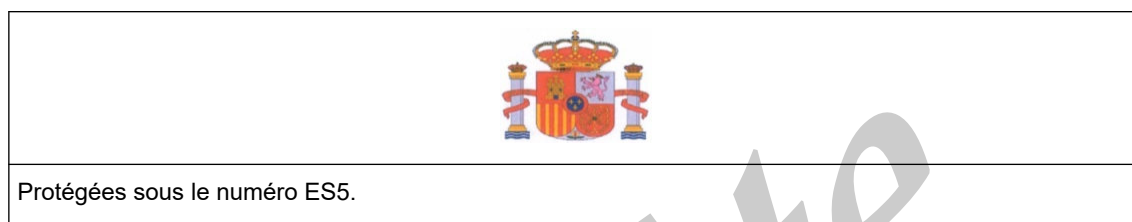
Un drapeau d'État est défini par la constitution d'un État ou par une loi spécifique de l'État en question. En règle générale, un État ne dispose que d'un seul drapeau d'État.

Par exemple, le drapeau espagnol est défini à l'article 4 de la Constitution espagnole; le drapeau français est défini à l'article 2 de la Constitution française; et le drapeau allemand est défini à l'article 22 de la Constitution allemande.

Les drapeaux d'État jouissent d'une protection en soi sans qu'ils aient besoin d'être enregistrés auprès de l'OMPI en vertu de l'article 6 *ter*, paragraphe 3, point a), de la CP. Il n'est pas nécessaire d'établir de lien entre les produits et services demandés et le pays; les drapeaux d'État bénéficient d'une protection absolue.

Armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État

Les armoiries sont normalement constituées d'un dessin ou d'une image représenté(e) sur un écu. Comme exemple d'armoiries, citons les armes d'Espagne.

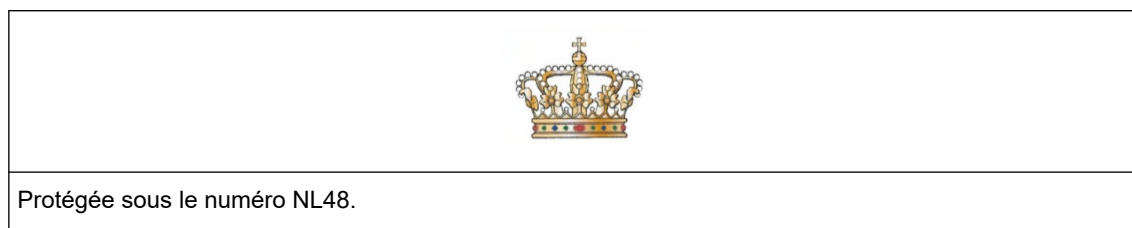


Outre le drapeau d'État (lequel est protégé en soi), un État partie à la CP peut également demander une protection pour d'autres drapeaux, à savoir, dans un État fédéral, ceux de sa première division politique. Par exemple, l'Allemagne a demandé une protection des drapeaux de chaque *Bundesland* («État fédéral»).



Par contre, l'Espagne n'a pas demandé la protection du drapeau des *Comunidades Autónomas* (communautés autonomes) mais seulement celle du drapeau d'État et du drapeau d'État sur lequel figurent ses armes. La France et le Royaume-Uni sont des exemples d'États qui n'ont demandé de protection pour aucun drapeau.

L'expression «autres emblèmes d'État» a trait à tout emblème constituant le symbole de la souveraineté d'un État. Il peut s'agir d'une représentation de la couronne nationale,



ou du sceau officiel d'un État partie à la CP,


Protégé sous le numéro US1.

Tout comme les drapeaux d'État, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État bénéficient d'une protection absolue, indépendamment des produits et services visés par la demande.

Signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie

Les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ont pour vocation de certifier qu'un État, ou une organisation dûment autorisée à cet effet par un État, s'est assuré que certains produits satisfont à une exigence spécifique ou présentent un certain niveau de qualité. Plusieurs États utilisent des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie pour les métaux précieux ou des produits tels que le beurre, le fromage, la viande ou le matériel électrique. Les signes et poinçons officiels peuvent s'appliquer également aux services, par exemple dans le domaine de l'éducation, du tourisme, etc.

Ces symboles sont généralement enregistrés à l'OMPI pour des produits et services donnés tels que:

	
Protégé sous le numéro BR6 pour le tourisme; la promotion nationale et internationale; la publicité; les études commerciales; la gestion d'affaires et l'administration d'affaires.	Protégé sous le numéro JP3 pour les produits et aliments agricoles, forestiers et de la pêche.

D'autres exemples typiques sont les signes de garantie des métaux tels que:

		
---	---	---

Protégé sous le numéro CZ35 pour le platine	Protégé sous le numéro IT13 pour l'or	Protégé sous le numéro HU10 pour les ouvrages d'argent
---	---------------------------------------	--

La protection dont bénéficient les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie est limitée aux produits du même genre ou d'un genre similaire en vertu de l'article 6 *ter*, paragraphe 2, de la CP (pas de protection absolue).

Armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes d'organisations intergouvernementales

Les organisations intergouvernementales dont un ou plusieurs États parties à la CP sont membres bénéficient d'une protection de leurs armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes.

Par exemple, les signes suivants bénéficient d'une protection en vertu de la Convention de Paris:

		
Protégé sous le numéro QO60.	Protégé sous le numéro QO1.	Protégé sous le numéro QO1248.

AU
Protégé sous le numéro QO884 pour l'UNION AFRICAINE.

L'Union européenne a, par exemple, demandé la protection des signes, sigles et dénominations suivants:

	EUIPO	European Union Intellectual Property Office
Publié sous le numéro QO1717	Publié sous le numéro QO1742 (QO1743 à QO1746 dans d'autres langues)	Publié sous le numéro QO1718 (QO1719 à QO1741 dans d'autres langues)

Aux termes de l'article 6 *ter*, paragraphe 1, point c), de la CP, les armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes des OIG bénéficient d'une protection uniquement pour les produits et services demandés qui sont de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux,

emblèmes, sigles ou dénominations, ou si la marque abuse le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

Même si l'Union européenne n'est pas un État au sens du droit international public, mais une organisation intergouvernementale internationale, son domaine d'activité équivaut à celui d'un État [12/05/2011, R 1590/2010-1 – European Driveshaft Services EDS (fig.), § 54; 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 70]. Ce faisant, les emblèmes de l'Union européenne bénéficient d'une protection pour tous les produits et services et il n'est pas nécessaire d'établir de lien particulier.

En vertu de l'article 6 *ter*, paragraphe 1, point b), de la CP, l'article 6 *ter* de la CP ne s'applique pas aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection (par exemple, la Convention de Genève).

Recherche d'emblèmes

Des informations pertinentes concernant les emblèmes protégés en vertu de la Convention de Paris sont fournies dans la base de données Article 6 *ter* de l'OMPI (<http://www.wipo.int/ipdl/fr/6ter/>). Les recherches au sein de la base de données peuvent être effectuées sur la base des critères suivants: «État» (à savoir pays), «catégorie» (à savoir type d'«emblème»), et «Classification de Vienne».

Une recherche sur Google Images (<https://images.google.com/>) pourrait fournir quelques informations de base permettant d'identifier un emblème avant d'avoir recours à la base de données Article 6 *ter*.

Dans la mesure où les drapeaux d'État bénéficient d'une protection en soi sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer auprès de l'OMPI, ils ne figurent généralement pas dans la base de données «Article 6 *ter*» de l'OMPI (à moins qu'ils soient parallèlement protégés à titre d'autre emblème d'État). Il est possible de consulter des outils de recherche de drapeaux tels que <http://www.flagid.org> ou <http://www.flag-finder.com>.

2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

Pour ne pas tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, une marque:

- doit **consister** uniquement en une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés; ou
- doit **comprendre** une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés.

Par ailleurs, l'autorité compétente ne doit pas avoir donné son **autorisation** (voir point 4 ci-dessous).

En principe, l'interdiction d'imitation d'un emblème concerne uniquement **les imitations de celui-ci au point de vue héraldique**, c'est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l'emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l'image en

tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la **description héraldique** de l’emblème en cause [16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 48; 05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 25].

Il découle de ce qui précède que, dans le cadre d’un examen de marque, il convient en premier lieu de considérer l’«emblème» protégé, ainsi que le signe demandé, du point de vue héraldique.

La Cour a conclu au sujet de l’expression «imitation au point de vue héraldique», qu’il y a toutefois lieu de préciser que toute différence entre la marque dont l’enregistrement est demandé et l’emblème d’État, détectée par un spécialiste de l’art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen et dès lors que, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, la marque contestée peut constituer une imitation de l’emblème en question au sens de l’article 6 *ter* de la CP (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et suiv.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

Pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, **il peut dès lors être suffisant que le consommateur moyen, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, puisse percevoir la marque comme une imitation de l’«emblème»**. Il peut, par exemple, y avoir imitation lorsque la marque comprend l’élément principal de l’«emblème» protégé en vertu de l’article 6 *ter* de la CP, ou fait figurer une partie de celui-ci. Cet élément ne doit pas nécessairement être identique à l’emblème en question. Le fait que l’emblème en question soit **stylisé**, ou que seulement une **partie de l’emblème** soit utilisée, n’empêche pas nécessairement qu’il s’agisse d’une imitation au point de vue héraldique (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

La MUE demandée comprend un «emblème» protégé

Dans un premier temps, il est important que l’examineur identifie les divers éléments de la MUE demandée et détermine la partie de celle-ci qui est considérée comme étant la reproduction ou l’imitation héraldique d’un «emblème» protégé en vertu de l’article 6 *ter* de la CP. Peu importe la **taille** de l’emblème protégé tel qu’il figure dans la MUE dans la mesure où il est **lisible** et **perceptible**.

Le fait que la MUE demandée **comprenne également des éléments verbaux** n’empêche pas, en soi, l’application de l’article 6 *ter* de la CP (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). Au contraire, un tel élément verbal pourrait même renforcer le lien entre la demande de MUE et un emblème (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et suiv.; 28/10/2014, R 1577/2014-4 – Swiss Concept, § 33).

Exemples:

- Confirmation de l’existence d’une imitation héraldique

Drapeau	Signe demandé
Les drapeaux de Norvège, France, Autriche, Allemagne, Suède, France, République tchèque, Belgique, Danemark, Irlande, Italie et Finlande (à partir du haut en suivant un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre).	
	Demande de MUE n° 10 502 714; 17/06/2013, R 1291/2012-2, WHO WANTS TO BE A FOOTBALL MILLIONAIRE (fig.)
Les couleurs sont reconnaissables et correspondent à la structure des drapeaux.	
	
Drapeau britannique	Demande de MUE n° 13 169 313
La marque comprend une représentation fidèle du drapeau britannique en termes de couleurs/ configuration. La légère stylisation ne le fait pas sortir du champ d'application de l'imitation héraldique.	
	
Drapeau français	18/03/2015, R 1731/2013-1, LAPIN NA LA NOUVELLE AGRICULTURE (fig.)
Le drapeau français est repris au sein de la marque. Bien qu'il soit de petite taille, il est immédiatement reconnaissable.	
	
Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 26	MUE n° 12 031 531; 26/02/2015, R 1166/2014-1, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)

L'écusson arborant des losanges blancs et bleus qui figure dans le signe demandé reproduit le symbole héraldique des petites armes de l'État de la Bavière.



Protégé sous le numéro GB3
Protégé sous le numéro GB4

MUE n° 5 627 245; 23/07/2009, R 1361/2008-1,
SUSCIPERE ET FINIRE (fig.)

La chambre de recours a tenu compte de la description héraldique des emblèmes protégés afin de déterminer s'il s'agissait d'une imitation héraldique (paragraphe 24 et 27).

S'agissant de l'emblème protégé sous le numéro GB3, elle a conclu que, dans la mesure où les éléments centraux, tels que l'écu divisé en quartiers et les supports, sont dans une large mesure identiques, il s'agit dès lors d'une imitation au point de vue héraldique. Les différences ne suffisent pas à conférer à la demande de MUE un nouveau sens au point de vue héraldique. S'agissant de l'emblème protégé sous le numéro GB4, elle a conclu que la seule différence entre les supports était la représentation des couronnes, laquelle passerait inaperçue auprès du grand public.



Drapeau suisse

MUE n° 9 273 137

En dépit d'une légère stylisation, le drapeau suisse est immédiatement reconnaissable à l'intérieur du signe avec la même structure et les mêmes couleurs que le drapeau jouissant de la protection.

- Rejet de l'existence d'une imitation héraldique

Drapeau	Signe demandé
	
Drapeau français	MUE n° 4 624 987; 05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.)
Bien que les couleurs soient reconnaissables, la structure du signe est différente de celle du drapeau français.	
	
Drapeau péruvien	MUE n° 14 913 438
La marque est admissible aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE. Les dimensions des bandes ainsi que la forme globale de l'élément figuratif sont différentes de celles du drapeau péruvien.	
	
Drapeau britannique	MUE n° 15 008 253
La marque n'est pas une représentation fidèle du drapeau britannique en termes de couleurs/configuration. La forte stylisation le fait sortir du champ d'application de l'imitation héraldique.	

Le fait que la MUE demandée **comprenne seulement une partie de l'«emblème» protégé** n'empêche pas nécessairement qu'il s'agisse d'une imitation au point de vue héraldique (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). S'agissant du drapeau de l'Union européenne, son élément essentiel est le cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais [14/07/2011, R 1903/2010-1 – A (fig.), § 17]. Toutefois, une imitation au point de vue héraldique ne nécessite pas que toutes les étoiles soient présentes dans la MUE demandée (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). L'orientation exacte des étoiles est sans pertinence (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Il en va de même pour leur couleur [15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43 pour la couleur argentée; 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48 pour le rouge; 14/07/2011, R 1903/2010-1 – A (fig.), § 17 pour le bleu].

La jurisprudence antérieure des chambres de recours, telle que la décision du 11/10/2011, R 1991/2010-4, EASI EUROPEAN ALLIANCE SOLUTIONS INNOVATIONS, et la décision R 5/2011-4, TEN, lesquelles ne suivaient pas l'approche adoptée ci-dessus, a été rejetée par le Tribunal (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120).

- Caractéristiques/partie principale(s) de l'emblème **reprise(s)** dans la marque

«Emblème» protégé	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro QO188	Demande de MUE; n° 6 697 916, 01/03/2012, R 1211/2011-1, DIRO.net Lawyers for Europe (fig.); 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing
La MUE demandée consiste en un cercle de 12 étoiles, trois desquelles sont recouvertes. Elle comprend l'élément le plus important du drapeau européen. L'adjectif «European» (européen) renforce le lien déjà établi par le cercle d'étoiles.	
	
Protégé sous le numéro QO188	MUE n° 6 373 849, 14/07/2011, R 1903/2010-1, A (fig.)
Dans la mesure où la MUE comprend un élément constituant une imitation héraldique de l'emblème européen et où la titulaire de la MUE n'a pas été en mesure de prouver détenir d'autorisation à cet égard, il y a lieu de déclarer la nullité de l'enregistrement (paragraphe 27).	
	
Protégé sous le numéro QO188	MUE n° 4 819 686; 21/03/2012, R 2285/2010-2, EUROPEAN MOO DUK KWAN TANG SOO DO FEDERATION
Un élément de la marque de l'Union européenne contestée comprend une imitation de tous les éléments héraldiques de l'emblème européen (paragraphe 48).	

	
Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 24	MUE n° 12 031 531; 26/02/2015, R 1166/2014-1, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)
L'écusson arborant des losanges blancs et bleus qui figure dans le signe demandé est une reproduction de l'écu en forme de cœur des grandes armes de l'État de la Bavière.	

- Caractéristiques/partie principale(s) de l'emblème protégé **non reprise(s)** dans la marque

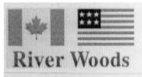
«Emblème» protégé	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro IE11	Demande de MUE n° 11 945 797; 01/04/2014, R 139/2014-5, REPRESENTATION OF A CLOVERLEAF (fig.)
Il y a également lieu de tenir compte du fait que la configuration en termes de couleurs de l'élément graphique du signe demandé est manifestement différente de celle des symboles nationaux irlandais. Ces éléments sont si importants que le simple fait que le signe demandé comprenne également un trèfle ne signifie pas qu'il est similaire à l'un des emblèmes nationaux de l'Irlande (paragraphe 18 - 19).	
	
Protégé sous le numéro SE20	Demande de MUE n° 13 580 981

La marque n'est pas une imitation héraldique des armoiries suédoises; elle ne comprend qu'une seule des trois couronnes qui constituent la caractéristique principale des armoiries suédoises.	
	
Protégé sous CA2	Demande de MUE n° 15 951 262
La marque n'est pas une imitation héraldique de l'emblème national canadien.	
	
Protégé sous QO188	Demande de MUE n° 15 889 157
La marque n'est pas une imitation héraldique de l'emblème européen.	

Représentations en noir et blanc de l'emblème protégé

Les drapeaux sont souvent reproduits en noir et blanc; ce faisant, une représentation en noir et blanc d'un emblème protégé (ou inversement) peut tout de même être considérée comme une imitation héraldique (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 45; 28/02/2008, T-215/06, RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Exemples:

Drapeau	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro QO188	21/04/2004, T-127/02, ECA
	
Protégé sous le numéro CA1	Demande de MUE n° 2 793 495

	
Protégé sous le numéro CA2	C-202/08 P & C-208/08 P
	
Drapeau britannique	Exemple fictif
	
Protégé sous le numéro CH27	28/10/2014, R1577/2014-4

En revanche, si la représentation en noir et blanc ne permet pas de reconnaître un drapeau donné, il n'y a pas d'imitation héraldique.

Drapeau	Signe demandé
	
Divers drapeaux d'État.	Exemple fictif
Il est impossible de reconnaître de drapeau particulier étant donné que le signe pourrait être une reproduction en noir et blanc de n'importe lequel des quatre drapeaux illustrés ci-dessus.	

Changements de couleur

L'utilisation de la couleur argentée plutôt que de la couleur dorée est importante en héraldique. Cette différence de couleur ne sera toutefois pas nécessairement perçue par le consommateur moyen; il n'y accordera d'ailleurs pas même d'importance (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Les légères différences au niveau de la couleur réelle sont dénuées de pertinence (bleu

clair contre bleu foncé). L'héraldique ne distingue généralement pas entre différents tons d'une même couleur (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Qui plus est, la couleur dorée est souvent reproduite sous forme de jaune [20/05/2009, R 1041/2008-1, kultur in Deutschland + EUROPA (fig.), § 33]; par conséquent, cette différence n'a aucune incidence sur l'appréciation.

Emblème protégé	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro QO188	MUE n° 2 180 800, 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services
Le Tribunal a maintenu que le risque qu'un lien soit établi entre le signe représenté ci-dessus et l'organisation concernée n'était pas exclu, même de la part des professionnels (point 66).	

3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6 ter de la CP

3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE s'applique à tous les autres badges, emblèmes ou écussons

1. n'ayant pas été communiqués conformément aux dispositions de l'article 6 ter, paragraphe 3, point a), de la CP indépendamment de savoir s'il s'agit des emblèmes d'un État ou d'une organisation internationale intergouvernementale au sens de l'article 6 ter, paragraphe 1, point a) ou b), de la CP ou des emblèmes d'organes ou d'administrations publics autres que ceux visés à l'article 6 ter de la CP, tels que les provinces ou municipalités
et
2. présentant un intérêt public particulier,

à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

L'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE ne définit pas les symboles «présentant un intérêt public particulier». La nature de ces symboles est susceptible de varier et d'inclure, par exemple, les symboles d'organes ou d'administrations publics, tels que les provinces ou municipalités. En tout état de cause, l'«intérêt public particulier» concerné doit être énoncé dans un document public, tel que par exemple dans un instrument juridique, règlement ou autre acte normatif national ou international.

Le Tribunal a déclaré qu'il **existait un «intérêt public particulier» dès lors que l'emblème présente un lien spécial avec une des activités d'une organisation internationale intergouvernementale** (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). Le Tribunal a en particulier précisé que l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE était également applicable lorsque l'emblème se borne à évoquer l'un des domaines d'action de l'Union européenne, et ce quand bien même ladite action ne concernerait que certains États membres de l'UE (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46). Cela confirme que la protection offerte par l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE s'applique également aux symboles qui ne présentent un intérêt public particulier que dans un seul État membre ou dans une partie de celui-ci (article 7, paragraphe 2, du RMUE).

Selon la jurisprudence, l'article 7, paragraphe 1, point i), et l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE ont un champ d'application similaire et confèrent des niveaux de protection équivalents. Partant, l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE couvre la reproduction identique (totale ou partielle) des symboles susmentionnés au sein d'une marque, ainsi que leur imitation héraldique.

Selon ce même raisonnement, l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE est applicable lorsque la marque est susceptible d'**induire le public en erreur** quant à l'existence d'un lien entre la titulaire de la marque et l'organe auquel les symboles susmentionnés ont trait. En d'autres termes, **la protection offerte par l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE est subordonnée à l'existence d'un lien entre la marque et le symbole (pas de protection absolue)**. À défaut, les marques auxquelles l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE s'applique bénéficieraient d'une protection plus large que celle conférée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

3.2 Symboles protégés

Les signes suivants (lesquels ne sont pas visés par l'article 6 *ter* de la CP) bénéficient d'une protection particulière aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE:

- le signe de l'euro (€, tel que défini par la Commission européenne, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm);
- 
- les symboles protégés par les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, à savoir les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge ainsi que leur nom (<https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/embleme>);



Toutefois, un certain nombre de croix rouges notoirement connues ont traditionnellement été utilisées et continuent de l'être; leur reprise dans une marque ne serait pas considérée comme une reproduction/imitation héraldique de la «croix rouge».

Parmi les croix en question, citons notamment:

La «croix des Templiers»	
La «croix de Malte»	

- le symbole olympique protégé en vertu du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique (http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=287432)

Les cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite. Le symbole olympique est constitué par les anneaux olympiques employés seuls, en une ou plusieurs couleurs, tel qu'énoncé dans le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique.	
---	--

Les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus relativement à l'imitation héraldique et aux autorisations sont également applicables en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE.

Exemples

- Confirmation de l'existence d'une reproduction/imitation héraldique

Symbole	Signe demandé
	
	Demande de MUE n° 6 110 423, 10/07/2013, T-3/12

La MUE comprend une imitation du symbole de l'euro en une position centrale. Un lien avec l'Union européenne sera établi. Les autres éléments renforcent le lien entre la MUE et le signe de l'euro (point 109 et suiv.).	
	
	Demande de MUE n° 2 966 265 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 42 et 44.
Marque radiée par décision du 13/05/2008, 2 192 C. La MUE comprend manifestement l'emblème de la croix rouge sur un fond blanc, tel que défini et protégé par la Convention de Genève, comme partie distincte et perceptible de la marque (paragraphe 23).	
	
	Demande de MUE n° 5 988 985 pour des produits et services compris dans les classes 28 et 30.
La marque comprend une représentation de la croix rouge, laquelle est protégée par la Convention de Genève.	

- Rejet de l'existence d'une reproduction/imitation héraldique

Symbole	Signe demandé
	
	28/06/2007, R 315/2006-1, D&W REPAIR (fig.), demandée pour des produits et services compris dans les classes 8, 11 et 12.
En l'espèce, on ne peut pas dire que la croix rouge est reprise dans la MUE contestée compte tenu de la différence de couleurs. Comme son nom l'indique, la croix rouge est rouge; or, la couleur constitue un élément fondamental de sa protection. L'argument invoqué par la demanderesse en nullité selon lequel la couleur orange peut être fort similaire à des tons de rouge ne saurait être accepté (point 20). Par ailleurs, la croix figurant dans la MUE contestée arbore le mot «REPAIR», lequel, combiné aux produits en question (outils, pièces de rechange et accessoires pour automobiles compris dans les classes 8, 11 et 12), est susceptible d'être associé aux réparations de voitures et motos. Cette association rend la croix orange de la MUE contestée encore plus distincte de l'emblème de la croix rouge protégé par la Convention de Genève (point 21).	

	
	Demande de MUE n° 10 868 985 pour des produits et services compris dans les classes 12, 35, 38, 39 et 42 (liés à la location de voitures).
Il ne sera pas établi de lien avec l'Union européenne; le symbole se rapporte davantage au «prix intéressant» des produits et services concernés.	
	
	Demande de MUE n° 11 076 866 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37 et 42 (par exemple, des dispositifs de mesurage de l'électricité, des services liés à la construction).
Il ne sera pas établi de lien avec l'Union européenne; le symbole sera perçu comme une lettre «E» stylisée.	

4 Exceptions

La MUE demandée peut être enregistrée en dépit de l'article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE si la demanderesse fournit à l'Office l'autorisation lui permettant d'inclure l'emblème protégé ou des parties de celui-ci dans sa marque. L'autorisation doit couvrir l'enregistrement comme marque ou comme partie de celle-ci. L'autorisation d'utiliser l'emblème protégé ne suffit pas.

Il incombe à la demanderesse de produire l'autorisation. Il n'appartient pas à l'Office de vérifier s'il existe une autorisation, que ce soit au niveau individuel ou général.

Même dans les cas où des déclarations ou autorisations **générales** sont délivrées par les autorités compétentes en vertu du droit national quant à l'utilisation dans les affaires d'un emblème protégé et sont produites par la demanderesse, il convient d'examiner soigneusement au cas par cas si ces autorisations permettent **spécifiquement** l'utilisation d'un emblème au sein d'une marque [26/02/2015, R 1166/2014-1 – Alpenbauer Bayerische Bonbonlutschkultur (fig.), § 23-29].

Il est également important de préciser que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE ne sauraient s'appliquer aux marques qui ont été enregistrées soit avant la réception de la notification de la part de l'OMPI, soit moins de 2 mois après la réception de celle-ci.

Les drapeaux d'État qui ne sont pas transmis à l'OMPI bénéficient d'une protection seulement contre les marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

Si une MUE demandée comprend, ou consiste en, l'imitation héraldique d'emblèmes similaires de deux États ou plus, il suffit de produire l'autorisation de l'un d'entre eux (article 6 *ter*, paragraphe 8, de la CP).

	
Drapeau d'État néerlandais	Drapeau d'État luxembourgeois

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 10 Marques en conflit avec des appellations d'origine et des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.....	515
2 Définition des indications géographiques selon les règlements de l'UE...	516
3 IG pertinentes en vertu des règlements de l'UE.....	518
3.1 Date pertinente.....	519
4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus.....	520
4.1 Utilisation d'une IG («utilisation directe ou indirecte»).....	522
4.1.1 Exploitation de la réputation des IG.....	525
4.2 Usurpation, imitation ou évocation d'une IG.....	526
4.2.1 Usurpation.....	526
4.2.2 Imitation/évocation.....	526
4.3 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur.....	533
4.4 Considérations supplémentaires.....	534
4.4.1 Traductions.....	534
4.4.2 Utilisation d'expressions de délocalisation.....	535
4.4.3 Lieu du siège social du demandeur.....	536
4.4.4 IG inconnues du public.....	537
4.5 Limites de l'étendue de la protection.....	537
4.5.1 Éléments auxquels aucune protection ne sera accordée.....	537
4.5.2 Termes communément utilisés dans le commerce.....	539
4.5.3 Unité logique et conceptuelle.....	541
4.5.4 Noms de pays et de régions.....	544
4.6 Marques en conflit avec deux ou plusieurs IG.....	547
5 Produits pertinents en vertu des règlements de l'UE.....	552
5.1 Produits identiques.....	552
5.2 Produits comparables.....	553
5.3 Limitation de la liste de produits.....	556
6 IG non protégées en vertu de règlements de l'UE.....	564
6.1 IG protégées au niveau national dans un État membre de l'UE.....	564
6.2 IG de pays hors UE	565
6.3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	569

1 Article 7, paragraphe , point j), du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, prévoit que soient refusées les marques de l'Union européenne qui sont exclues de l'enregistrement conformément au droit national ou de l'UE ou aux accords internationaux auxquels l'UE ou l'État membre concerné est partie et qui protègent les appellations d'origine et les indications géographiques. Dans le cadre de la définition de la protection octroyée à ces désignations spécifiques, les règlements pertinents font simplement référence aux dénominations protégées ou enregistrées, indépendamment du fait qu'elles renvoient à une appellation d'origine protégée (AOP) ou à une indication géographique protégée (IGP). Par ailleurs, étant donné qu'elles bénéficient toutes de la même étendue de protection, cette dernière ne dépend nullement d'une quelconque distinction entre les AOP et les IGP. Par conséquent, ces dénominations protégées seront désignées dans ce chapitre comme «indications géographiques (IG)», sans distinction entre elles.

Pour ce qui est du **droit de l'UE** protégeant les IG, les règlements de l'UE suivants sont actuellement en vigueur:

- règlement (UE) n° 1308/2013 ⁽¹²⁾ concernant les *vins*;
- règlement (UE) n° 251/2014 ⁽¹³⁾ concernant les *vins aromatisés*;
- règlement (UE) 2019/787 ⁽¹⁴⁾ concernant les *boissons spiritueuses*;
- règlement (UE) n° 1151/2012 ⁽¹⁵⁾ concernant les *produits agricoles et les denrées alimentaires*.

Par conséquent, l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique lorsque des IG ont été enregistrées conformément à la procédure fixée par ces règlements européens. Il importe de préciser que les IG enregistrées au niveau de l'UE peuvent provenir tant d'États membres de l'UE que de pays hors UE.

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique également aux marques de l'Union européenne qui sont en conflit avec des IG hors UE bénéficiant d'une protection dans l'UE en vertu d'**accords internationaux auxquels l'UE est partie** (voir point 5.2 ci-dessous).

L'Office interprète le «droit national» mentionné à l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, comme désignant exclusivement le droit national assurant la protection des IG dans les domaines où aucun système uniforme et exclusif de protection européenne ne s'applique, c'est-à-dire les domaines qui ne relèvent pas des règlements de l'UE

¹² () Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

¹³ () Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91.

¹⁴ () Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008.

¹⁵ () Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, qui a remplacé et abrogé le règlement (CE) n° 510/2006.

susmentionnés. Aux fins des présentes directives, celles-ci seront désignées sous le nom d'«IG non agricoles» (*produits artisanaux*, p. ex.).

Pour ce qui est des **accords internationaux conclus uniquement par des États membres**, et par analogie avec l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, par l'Office en ce qui concerne le droit national, l'Office considère que toute référence à un «accord international auquel l'État membre concerné est partie» devrait être interprétée comme désignant les accords internationaux (y compris l'accord de Lisbonne) s'appliquant dans les domaines où aucune protection européenne uniforme ne s'applique, c'est-à-dire les domaines des *produits non agricoles* (voir point 5.2 ci-dessous).

2 Définition des indications géographiques selon les règlements de l'UE

En ce qui concerne les **vins**, selon l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013, on entend par:

«appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un vin satisfaisant aux exigences suivantes:

1. sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
2. il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
3. sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que
4. il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce *Vitis vinifera*.

«indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un vin satisfaisant aux exigences suivantes:

1. il possède une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
2. il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
3. sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que
4. il est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce *Vitis vinifera* ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre *Vitis*.

En ce qui concerne les **vins aromatisés**, selon l'article 2 du règlement (UE) n° 251/2014, on entend par «indication géographique», une indication désignant un *produit vinicole aromatisé* comme originaire d'une région, d'un lieu spécifique ou d'un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

En ce qui concerne les **boissons spiritueuses**, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, énonce qu'on entend par «indication géographique» une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine.

Enfin, en ce qui concerne les **produits agricoles et denrées alimentaires**, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 1151/2012, on entend par «appellation d'origine» une dénomination qui identifie un produit:

1. comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays;
2. dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et
3. dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

On entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit:

1. comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays;
2. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
3. dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.

Si elle existe, la différence entre les AOP et les IGP réside dans le fait que les premières sont **plus étroitement liées** à l'aire géographique. Dans le secteur des denrées alimentaires, l'AOP est le terme utilisé pour désigner les denrées alimentaires qui sont produites, transformées et préparées dans une aire géographique déterminée au moyen d'un savoir-faire reconnu. Une IGP signale qu'il existe un lien avec l'aire géographique au moins lors d'une des étapes de production, de transformation ou de préparation. Les AOP sont donc plus étroitement liées à l'aire géographique.

Comme indiqué précédemment, cette distinction n'affecte pas l'étendue de la protection, qui est identique pour les AOP et les IGP. En d'autres termes, l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique également à toutes les dénominations relevant du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif aux *vins* et du règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux *produits agricoles et denrées alimentaires*, qu'elles soient enregistrées comme AOP ou comme IGP. Le règlement (UE) 2019/787 relatif aux *boissons spiritueuses* et le règlement (UE) n° 251/2014 relatif aux *vins aromatisés* ne couvrent toutefois que les indications géographiques (équivalent aux IGP), et non les AOP.

À cet égard, il convient également de souligner que la notion d'IG diffère d'une «**indication de provenance géographique simple**». Dans le cas des IGP, il n'y a aucun lien direct entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit et son origine géographique particulière, ce qui implique qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013, de l'article 2 du règlement (UE) n° 251/2014, de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 ou de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE)

n° 1151/2012 (07/11/2000, C-312/98, Haus Cramer, EU:C:2000:599, § 43-44; 08/05/2014, C-35/13, Assica and Krafts Foods Italia, EU:C:2014:306, § 30).

Par exemple, la dénomination «Rioja» est une AOP de *vins* puisqu'elle désigne un *vin* présentant des caractéristiques particulières, correspondant à la définition d'une AOP. Cependant, le *vin* produit à «Tabarca» (une «indication géographique simple» désignant une petite île située à proximité d'Alicante) ne peut pas bénéficier d'une IG, sauf s'il satisfait à des exigences particulières. De la même façon, la dénomination «Queso Manchego» est une AOP de *fromage* puisqu'elle désigne un produit avec des caractéristiques particulières répondant à la définition d'une AOP. Cependant, la dénomination «Queso de Alicante» (une «indication géographique simple») ne peut bénéficier d'une IG, puisqu'elle ne présente pas de telles caractéristiques et ne satisfait pas à de telles exigences. Des indications géographiques simples (comme MONACO ou PARIS) peuvent néanmoins générer des objections fondées sur l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE – voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives.

La protection accordée aux IG vise notamment à protéger les **intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs**. Les objectifs spécifiques de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques sont plus particulièrement d'assurer un juste retour sur investissement pour les agriculteurs et les producteurs pour les qualités et les caractéristiques d'un produit donné, ou de son mode de production, et de fournir des informations claires sur les produits présentant des caractéristiques spécifiques liées à leur origine géographique, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés lors de leurs achats (voir le considérant 18 du règlement (UE) n° 1151/2012). En outre, cette protection vise à garantir une utilisation équitable de ces produits et à prévenir les pratiques susceptibles d'induire les consommateurs en erreur (voir le considérant 29 du règlement (UE) n° 1151/2012 et le considérant 97 du règlement (UE) n° 1308/2013).

3 IG pertinentes en vertu des règlements de l'UE

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique en combinaison avec les règlements de l'UE lorsque des IG (provenant d'un État membre de l'Union ou d'un pays hors UE) ont été **enregistrées** selon la procédure fixée par les règlements n° 1308/2013, n° 251/2014, 2019/787 et n° 1151/2012.

- Des informations pertinentes sur les IG enregistrées pour les *vins* sont disponibles dans la base de données «eAmbrosia» gérée par la Commission, qui est accessible en ligne à l'adresse suivante: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>. Cette base de données contient également des informations sur les nouvelles demandes de vins et sur les modifications des IG enregistrées.
- À l'heure actuelle, il n'existe que cinq IG de *vins aromatisés*: Nürnberger Glühwein, Samoborski bermet, Thüringer Glühwein, Vermouth de Chambéry, Vermouth di Torino ⁽¹⁶⁾.

- Les IG pour les *boissons spiritueuses* sont énumérées à l'annexe III du règlement n° 110/2008 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008), telle que modifiée ⁽¹⁷⁾, qui est accessible à l'adresse suivante: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0327\(02\)&from=FR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0327(02)&from=FR). Bien que ce règlement ait été abrogé par le règlement (UE) 2019/787, l'annexe III reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau registre ait été établi ⁽¹⁸⁾. De plus, la base de données «eAmbrosia» contient aussi des informations sur les IG enregistrées et leur dépôt.
- Des informations pertinentes sur les IG pour des *produits agricoles et denrées alimentaires* enregistrées ou déposées en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 peuvent être trouvées dans la base de données «DOOR» gérée par la Commission et accessible à l'adresse suivante:
- <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

La protection est accordée uniquement au nom d'une IG tel qu'elle a été enregistrée (p. ex. article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012) et ne s'étend pas *ipso jure* aux **noms des sous-régions, sous-dénominations, zones administratives locales ou localités** situées dans la zone couverte par cette IG. Par conséquent, l'Office ne s'oppose pas, au titre de l'article 1, paragraphe 1, point j), du RMUE, aux marques qui se composent de ces noms géographiques ou qui les comprennent, les imitent ou les évoquent. Toutefois, ces marques peuvent être protégées **en dehors de l'UE** en vertu d'un accord international entre l'UE et un pays hors UE. À cet égard, et plus particulièrement en ce qui concerne les *vins*, il convient d'établir une distinction entre la doctrine du Tribunal dans l'arrêt du 11/05/2010, T-237/08, Cuvée Palomar, EU:T:2010:185 et le cadre juridique actuel. Cet arrêt se réfère à un système de compétences des États membres en matière de désignation des indications géographiques pour les *vins* qui existait en vertu du règlement (CE) n° 1493/1999 précédent, mais qui n'est plus d'actualité. Selon l'article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission (voir aussi l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013), les noms de ces zones géographiques de taille réduite sont désormais considérés comme de simples mentions facultatives sur l'étiquette.

3.1 Date pertinente

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique uniquement pour les IG qui ont été **demandées** avant le dépôt de la demande de MUE **et** qui sont déjà **enregistrées** lorsque la demande de MUE est examinée. Les dates pertinentes pour déterminer la priorité d'une marque et d'une IG sont, respectivement, la date de dépôt de la demande de marque (ou connu sous le nom de la priorité de la Convention de Paris, si

¹⁶ () Voir http://ec.europa.eu/agriculture/quality/documents-links/pdf/rgi-aromatised-wine-products_en.pdf.

¹⁷ () Le règlement de la Commission (UE) n° 2016/1067 du 1er juillet 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 a retiré de l'annexe III les IGP pour lesquelles les États membres n'ont pas soumis avant la date butoir du 20 février 2015 la fiche technique exigée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008. Un total de 87 IGP ont été retirées (p. ex. Marc de Lorraine, Anis portugais, anís español, cazalla, Dansk akvavit/Dansk Aquavit, Brandy of Attica).

¹⁸ () Voir l'article 49 du règlement (UE) 2019/787.

celle-ci est revendiquée) et la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection d'une IG.

Nonobstant ce qui précède et compte tenu du fait que la vaste majorité des demandes d'IG débouchent généralement sur un enregistrement, **une objection sera émise** lorsque la demande d'IG a été introduite **avant** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE **mais** qu'elle n'a pas encore été enregistrée au moment de l'examen de la demande de MUE. Toutefois, si le demandeur de MUE indique que l'IG concernée n'a pas encore été enregistrée, la procédure sera suspendue après consultation du demandeur dans l'attente du résultat de la procédure d'enregistrement de l'IG.

Dès lors, **aucune objection ne sera émise** au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, si la demande d'IG a été introduite **après** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE. Les dates pertinentes pour déterminer la priorité d'une IG sont les suivantes:

- Pour les *vins*, toutes les informations pertinentes se trouvent dans «eAmbrosia», y compris la date d'enregistrement et les liens donnant accès au document unique et au cahier des charges pour les IG qui existaient déjà à la date du 1er août 2009, date à laquelle le premier registre a été créé. Pour toute IG de *vins* demandée ultérieurement, «eAmbrosia» inclut également la date de dépôt de la demande et la date de publication, ainsi qu'une référence à la publication au Journal officiel.
- Pour les *vins aromatisés*, la publication initiale de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1601/91 énumérait toutes les IG de *vins aromatisés* qui existaient à la date du 17 juin 1991, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Pour toute IG de *vins aromatisés* ajoutée ultérieurement, la modification correspondante de ce règlement contient les informations pertinentes.
- De façon similaire, pour les *boissons spiritueuses*, la publication initiale de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 énumérait toutes les IG de *boissons spiritueuses* qui existaient à la date du 20 février 2008, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la protection de l'IG concernée dans le pays d'origine. Pour toute IG de *boissons spiritueuses* ajoutée ultérieurement, la modification correspondante de ce règlement contient les informations pertinentes. Bien que le règlement (CE) n° 110/2008 ait été abrogé par le règlement (UE) 2019/787, l'annexe III reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau registre ait été établi⁽¹⁹⁾.
- Des détails sur la date de demande et d'enregistrement d'IG pour des *produits agricoles et denrées alimentaires* sont disponibles dans la base de données «DOOR».

4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus

Les règlements de l'UE font référence, *mutatis mutandis*, à diverses situations d'«utilisation» contre lesquelles les IG sont protégées:

¹⁹ () Voir l'article 49 du règlement (UE) 2019/787.

1. toute utilisation d'une IG (directe ou indirecte):
 - a. pour des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges d'une IG; ou
 - b. dans la mesure où une telle utilisation exploite la réputation d'une IG;
2. toute usurpation, imitation ou évocation d'une IG;
3. toutes autres indications ou pratiques fallacieuses ou susceptibles d'induire en erreur.

Toutefois, lors de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, et aux fins de l'examen des motifs absolus, les situations énumérées ci-dessus sont davantage restreintes, conformément aux **dispositions pertinentes régissant les conflits avec des marques**, comme démontré aux points ci-après.

En ce qui concerne les *vins*, conformément à l'article 102, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013, l'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une IG qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, dudit règlement et concernant un **produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II**, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

En ce qui concerne les *vins aromatisés*, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 251/2014, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement et concernant un **produit vinicole aromatisé** est refusé dans le cas où la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l'indication géographique.

En ce qui concerne les *boissons spiritueuses*, conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, «l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond ou correspondrait à une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, est refusé ou invalidé».

Enfin, concernant les *produits agricoles et denrées alimentaires*, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, «lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13, paragraphe 1, et qui concerne un **produit de même type** est refusé si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique».

Pour de plus amples informations concernant la date pertinente, voir le point 3.1 ci-dessous.

À la lumière des dispositions qui précèdent, **trois conditions cumulatives** doivent être remplies pour que l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique en combinaison avec les règlements de l'UE.

1. L'IG en question doit être enregistrée au niveau de l'UE (voir point 3 ci-dessus).
2. L'utilisation de la MUE doit constituer l'une des situations prévues à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014, à l'article 21, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/787 ou à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 (voir points 4.1 à 4.3 ci-dessous).
3. La demande de MUE doit comprendre les produits pertinents, comme indiqué ci-dessus (pour les produits contestables, voir point 5 ci-dessous).

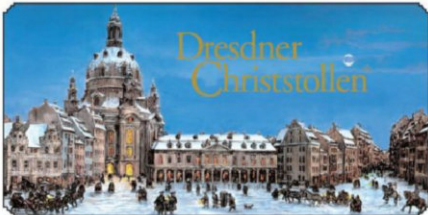
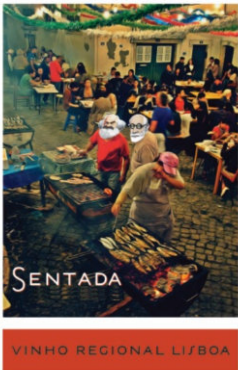
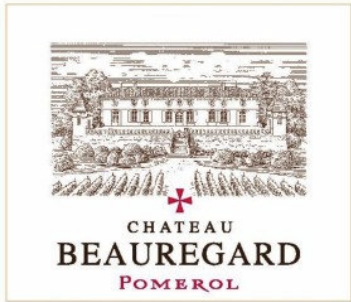
4.1 Utilisation d'une IG («utilisation directe ou indirecte»)

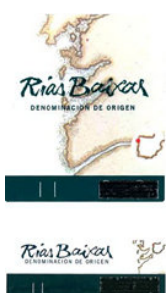
À titre de remarque liminaire, il est nécessaire de définir/d'interpréter l'«utilisation directe ou indirecte». Selon la Cour de justice de l'Union européenne (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2014:415, § 32), l'utilisations directe ou indirecte renvoie simplement à la manière physique dont l'utilisation d'une IG apparaît sur le marché: l'«utilisation directe» implique que l'IG soit apposée directement sur le produit ou son emballage, tandis que l'«utilisation indirecte» suppose que cette indication figure dans des vecteurs complémentaires de marketing ou d'informations, tels qu'une publicité portant sur ce produit ou des documents relatifs à celui-ci. Cette distinction n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de l'examen des motifs absolus, étant donné que l'Office n'est pas concerné par la commercialisation ultérieure de la marque proposée à l'enregistrement.

Afin de déterminer s'il y a utilisation d'une IG ou non, l'Office étudiera la question de savoir si une MUE **comprend** une IG dans son ensemble ou un terme potentiellement considéré comme présentant un **haut degré de similitude phonétique et/ou visuelle** par rapport à celle-ci. Selon la Cour, «l'emploi du terme "utilisation" [...] exige, par définition, [...] que le signe litigieux fasse usage de l'indication géographique protégée elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d'un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l'évidence indissociable» (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2014:415, § 29).

On considère que les marques de l'Union européenne suivantes entrent dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, puisqu'elles utilisent une IG.

IG	MUE
CHAMPAGNE (PGO-FR-A1359)	CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY MUE n° 11 593 381

IG	MUE
BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)	 MUE n° 1 561 646
DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)	 MUE n° 5 966 668
LISBOA (PGI-PT-A1535)	 MUE n° 17 945 350
POMEROL (PDO-FR-10273)	 MUE n° 17 889 185

IG	MUE
RIAS BAIXAS (PDO-ES-A1119)	 MUE n° 17 067 141
OPORTO (PDO-PT-A1540)	 MUE n° 11 907 334 et n° 2 281 970
JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA (PL/PGI/0005/00837)	JAGNIĘCINA Z PODHALA (exemple fictif) adjectif dans l'IGP → substantif dans la MUE
IBIZA (PGI-ES-A0110)	IBICENCO (exemple fictif) adjectif dans l'IGP → substantif dans la MUE

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, le fait que les autres éléments verbaux ou figuratifs puissent ou non conférer un caractère distinctif à la marque n'entre pas en ligne de compte. Le signe peut être acceptable dans son ensemble en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, tout en pouvant faire l'objet d'une objection (comme dans les cas susmentionnés) au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

Si la marque est uniquement constituée de l'IG, la MUE relève également de **l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE**, puisqu'elle est considérée comme étant descriptive tant de l'origine géographique des produits concernés que de leur qualité. Cela signifie que l'Office soulèvera **simultanément** une objection fondée sur les motifs absolus de refus au titre de l'article 7, paragraphe 1, points c) et j), du RMUE.

Si la **limitation des produits pertinents** (pour respecter le cahier des charges de l'IG) est généralement un moyen de lever l'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE (voir point 5 ci-dessous), elle est dénuée de pertinence pour l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

Par exemple, une demande de marque verbale «Bergerac» pour des *vins* fera l'objet d'une objection émise simultanément au titre de l'article 7, paragraphe 1, points c) et j),

du RMUE: une telle marque est constituée uniquement de l'AOP «Bergerac» et est donc descriptive. Si les produits sont ensuite limités aux *vins respectant le cahier des charges de l'AOP «Bergerac»*, l'objection émise au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, sera levée, mais la marque demeurera descriptive et pourra donc faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

Il doit y avoir une **séparation logique entre l'IG et le reste du terme** pour qu'elle puisse être identifiée et faire l'objet d'une objection. Une marque ne pourra pas être contestée si elle contient l'IG sous la forme d'une partie d'un élément verbal qui n'évoque pas spontanément au consommateur l'image du produit dont la dénomination est protégée. C'est normalement le cas lorsqu'il s'agit d'un terme qui a une signification propre.

Exemples où aucune objection ne devrait être émise: TORONTO (ce terme n'évoque pas l'AOP «Toro»), EXCAVADORA (ce terme n'évoque pas l'AOP «Cava»), IMPORT (ce terme n'évoque pas l'AOP «Port»).

Exemples où une objection a été soulevée: 18/11/2014, R 2462/2013-2, TOROLOCO (fig.) et 20/01/2014, R 1900/2013 5, PARMATUTTO. Voir aussi EI n° 1 384 844 MEZCALOSFERA DE MEZCALOTECA (fig.), demande reçue le 18/01/2018, contre laquelle une objection a été soulevée.

Au sujet des limites de l'étendue de la protection, voir point 4.4 ci-dessous.

4.1.1 Exploitation de la réputation des IG

Conformément à l'article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 251/2014, à l'article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/787 et à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre une utilisation qui exploite la réputation de la dénomination protégée. Cette protection s'étend même à différents produits (12/06/2007, T-53/04 à T-56/04, T-58/04 & T-59/04, Budweiser, EU:T:2007:167, § 175) et à des services.

Néanmoins, pour ce qui est des *vins*, l'étendue de cette protection doit être lue conformément au mandat prévu à l'article 102 du règlement (UE) n° 1308/2013, qui limite **le refus des marques** aux produits énumérés à son annexe VII, partie II. En ce qui concerne les *vins aromatisés*, l'article 19 du règlement (UE) n° 251/2014 limite le refus aux marques relatives à un *produit vinicole aromatisé*. Pour les *produits agricoles et denrées alimentaires*, l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 limite le refus des marques aux produits «de même type». Pour les *boissons spiritueuses*, le règlement (UE) 2019/787 ne prévoit aucune disposition spécifique à cet égard, mais l'Office interprète ce règlement selon la même approche systématique.

À la lumière des considérations qui précèdent, l'Office considère que, **dans le contexte de l'examen des motifs absolus de refus**, la protection des IG en vertu de tous les règlements de l'UE ne peut s'étendre à la totalité des produits possibles et se limite:

- aux produits identiques au produit couvert par l'IG, y compris lorsque ces produits font l'objet spécifique de services tels que: *vente au détail, vente en gros, import/export, transport et fourniture de boissons et de denrées alimentaires, production [du produit couvert par l'IG] pour le compte d'autrui*;
- aux produits comparables au produit couvert par l'IG;
- aux produits dont l'IG est l'ingrédient pertinent.

Pour de plus amples informations sur les produits contestables, voir point 5 ci-dessous.

Toutefois, l'étendue élargie de la protection d'une IG peut être invoquée dans le cadre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Autres droits antérieurs, Chapitre 2, Indications géographiques (Droits au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE)].

4.2 Usurpation, imitation ou évocation d'une IG

Ni le RMUE ni les règlements de l'UE ne définissent la signification des termes «usurpation», «imitation» ou «évocation».

4.2.1 Usurpation

En l'absence de toute recommandation de la part de la Cour, l'Office considère qu'une MUE «usurpe» une IG lorsqu'elle fournit de fausses informations quant à la source géographique des produits et qu'il en découle des avantages liés à la qualité perçue de l'IG.

Pour l'Office, le concept d'«usurpation» couvre à la fois une usurpation par le simple fait qu'une demande soit déposée et une usurpation due à l'utilisation de la marque dans le commerce.

Une «usurpation» due à une utilisation de la marque dans le commerce est plus difficile à démontrer lors d'un examen des motifs absolus de refus. L'examen réalisé par l'Office est une évaluation *ex parte* qui a lieu normalement avant que le demandeur n'utilise réellement la marque. Par conséquent, dans la plupart des cas, il serait difficile pour l'Office de prouver que la marque «usurpe» effectivement l'IG.

4.2.2 Imitation/évocation

La marque «imite» (plagie, reproduit des éléments, etc.), ce qui a pour effet d'«évoquer» (faire penser à) le produit désigné par l'IG. Le terme «évocation» est moins exigeant que les termes «imitation» ou «usurpation» (17/12/1998, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). Toutefois, l'Office considère les termes «imitation» et «évocation» comme deux corollaires d'un concept essentiellement identique.

De plus, il y a «imitation», dans le sens courant du terme, lorsque la marque a «pour but de reproduire ou copier quelque chose d'autre», en l'occurrence l'IG antérieure (voir décision du 30/11/2018, R 0251/2016, § 135). En revanche, le terme «évocation»

est objectif. Il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer l'IG antérieure.

Selon la Cour de justice, le critère déterminant pour conclure à une «évocation» est celui de savoir si **«le consommateur, en présence d'une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique protégée»** (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, Commission / Germany, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). Les consommateurs doivent **établir un lien suffisamment direct et univoque** entre le terme utilisé pour désigner le produit et le produit dont la dénomination est protégée (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Il est parallèlement nécessaire de tenir compte de **l'attente présumée du consommateur moyen** normalement informé et raisonnablement respectueux et prudent. Plus particulièrement, il ne suffit pas que le terme incorporé dans la demande de marque éveille dans l'esprit du public visé **une quelconque association** avec l'indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente, dans la mesure où une telle association n'établit pas de lien suffisamment direct et univoque entre cet élément et cette indication (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Il faut souligner qu'il n'est jamais automatique de conclure à une évocation. L'absence d'évocation est possible, même si la MUE intègre partiellement l'IG ou si une parenté visuelle et phonétique ainsi qu'une proximité conceptuelle sont établies. Il est en revanche indispensable de démontrer que le public pertinent établit un **lien suffisamment univoque et fort** entre l'élément de la MUE et l'IG, de sorte que, en présence de la MUE, il est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique protégée.

Selon l'avocat général (17/12/1998, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33), «le terme “évocation” est **objectif**, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer la dénomination protégée».

Il est important de souligner que les règlements de l'UE protègent les indications géographiques et les appellations d'origine sur l'ensemble du territoire de l'UE. Par conséquent, la Cour a statué que, pour garantir une protection efficace et uniforme d'IG sur ce territoire, **le consommateur doit être considéré comme une notion qui recouvre les consommateurs européens** et pas seulement les consommateurs de l'État membre dans lequel le produit donnant lieu à une éventuelle évocation de l'IG est fabriqué (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59). Si l'on prend comme exemple l'affaire Viiniverla, la possibilité pour un fabricant finlandais d'un cidre spiritueux appelé Verlados d'évoquer l'IG «Calvados» doit être examinée sur la base de plusieurs critères (voir ci-dessous), en relation non pas avec les consommateurs finlandais uniquement mais avec les consommateurs européens. D'une manière similaire, dans l'affaire «Scotch Whisky», la Cour a jugé que la circonstance que la dénomination litigieuse faisait référence à un lieu de fabrication qui aurait été connu des

consommateurs de l'État membre où celui-ci était fabriqué ne constituait pas un facteur pertinent dans le cadre de l'appréciation de la notion d'«évocation», étant donné que les IG sont protégées contre toute évocation sur l'ensemble du territoire de l'Union et que tous les consommateurs de ce territoire doivent être visés à cet effet (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59)

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la même affaire, la Cour a conclu qu'une parenté phonétique et visuelle de la dénomination litigieuse avec l'IG ne constitue pas une condition impérative pour établir l'existence d'une «évocation». En effet, elle constitue seulement l'un des critères à prendre en compte. Par conséquent, en l'absence de toute parenté phonétique ou visuelle ou de l'incorporation partielle de l'IG dans la marque demandée, il convient, aux fins de l'examen de l'évocation, de tenir également compte de toute **proximité conceptuelle** entre l'IG et la dénomination contestée dans la marque demandée.

- Il peut y avoir évocation lorsque la MUE comporte un élément **similaire sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel** à l'IG protégée. Cela s'étend aux éléments figuratifs d'un signe, comme l'a confirmé la Cour de justice, si ces éléments rappellent directement à l'esprit du consommateur les produits bénéficiant d'une dénomination enregistrée (02/05/2019, C-614/17, Queso Manchego, ECLI:EU:C:2019:344, § 22 et 32). Dans les deux cas, celui de la proximité conceptuelle et celui de l'évocation par des éléments figuratifs, l'Office pourra très rarement conclure à une évocation dès lors que, par principe, l'évocation de l'IG antérieure est peu probable si cette dernière et l'élément contesté ne présentent pas la moindre similitude visuelle ou phonétique.

Comme indiqué ci-dessus, selon la Cour (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115; 26/02/2008, C-132/05, Commission / Germany, EU:C:2008:117; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21, cités précédemment), la MUE doit amener le consommateur à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation, dans le sens où un lien est établi.

Il est important de préciser que l'évocation **n'est pas évaluée de la même façon que le risque de confusion**. Peu importe donc qu'un risque de confusion puisse être établi ou non pour conclure à l'existence d'une évocation de l'IG. Comme la Cour l'a indiqué, il peut y avoir «évocation» même en l'absence de tout risque de confusion. Ce qui importe notamment est que ne soit pas créée dans l'esprit du public une association d'idées quant à l'origine du produit, ni qu'un opérateur ne profite de manière indue de la réputation d'une indication géographique protégée (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 45). Pour qu'il y ait évocation, **il est nécessaire d'établir un lien avec le produit bénéficiant de l'appellation protégée**. Dès lors, le fait qu'il y ait ou non évocation ne sera pas analysé selon les principes établis par la Cour dans son arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528.

Pour évaluer si un tel lien est établi, la Cour a examiné les facteurs suivants:

- s'il existe une **parenté visuelle, phonétique et conceptuelle** entre les termes:

- par exemple si les termes commencent par les mêmes syllabes caractéristiques comme Parmesan/Parmigiano Reggiano (26/02/2008, C-132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117);
- par exemple si les termes ont les mêmes racines ou terminaisons caractéristiques, n'ayant pas de signification particulière, comme Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115) et Verlados/Calvados (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35);
- par exemple si les termes comportent le même nombre de lettres ou de syllabes comme Gorgonzola/Cambozola, (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115);
- par exemple si les deux notions sont proches comme Parmesan et Parmigiano Reggiano (26/02/2008, C-132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117, § 47), y compris lorsqu'il existe une proximité conceptuelle, mais pas de parenté visuelle ou phonétique (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 56).
- le **degré de proximité des produits concernés**, notamment l'apparence physique réelle des ingrédients, le goût des produits couverts par la MUE et l'IG (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27); le fait que les produits soient comparables n'entraîne pas, de fait, automatiquement l'évocation de l'IG; cependant, si les produits concernés sont identiques, cela va dans le sens de l'évocation (voir point 4.2 ci-dessus).
- Par exemple, l'expression «POLISH TASTE» (goût polonais) pour la *vodka* évoque l'IG de la vodka polonaise. Cependant, l'Office considère que l'expression «POLISH TASTE» pour le *whisky* n'évoque pas l'IGP de la *vodka* polonaise étant donné les différences entre le whisky et la vodka. Autrement dit, les consommateurs concernés n'établiront pas de lien entre une bouteille de whisky commercialisée sous la marque «POLISH TASTE» et la vodka protégée par l'appellation «vodka polonaise» étant donné les différences entre le whisky et la vodka (p. ex. caractéristiques, ingrédients et goût différents) et le fait que l'IGP «vodka polonaise» n'est pas entièrement reproduite dans la marque.
- De même, l'expression «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» (M. Müller — véritable qualité bavaroise du lac de Constance) pour le *bœuf* évoque l'IG Bayerisches Rindfleisch (bœuf de Bavière). L'Office considère cependant que la même expression pour de la *volaille* n'évoquera pas l'IG «Bayerisches Rindfleisch». L'Office considère que même s'il s'agit dans l'ensemble de «produits à base de viande», si l'on tient compte des différences entre le bœuf et la volaille et du fait que l'IGP «Bayerisches Rindfleisch» n'est pas entièrement reproduite dans la marque, les consommateurs concernés n'établiront pas de lien entre la viande de volaille commercialisée sous la marque «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» et le bœuf protégé par l'appellation «Bayerisches Rindfleisch».
- Le fait qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l'élément **apprécié** (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 60). Plus particulièrement, le fait que la MUE contient des précisions concernant la véritable origine du produit ou que les dénommées «expressions de

délocalisation» ne sont pas des facteurs qui joueront en défaveur d'une constatation d'évocation (voir les points 4.4 et suivants).

- L'Office ne considère pas que, pour démontrer une évocation, il est nécessaire de prendre en considération une assertion (ou une preuve de cette assertion) selon laquelle une IG spécifique jouit d'une renommée importante. En vue de déterminer si le public établira un lien suffisamment direct et univoque entre l'élément du signe et l'IG concernée, il convient de se fonder sur le principe d'égalité des connaissances du public de toutes les IG protégées. Comme indiqué au point 4.1.1 ci-dessus, l'Office analysera toute affirmation concernant l'exploitation de la renommée d'une IG par l'utilisation d'une marque au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.

Exemples où il y a évocation de la marque

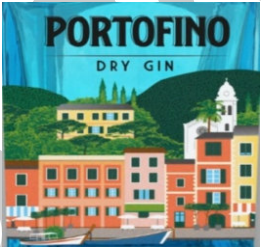
IG	MUE	Explication
SCOTCH WHISKY	 MUE n° 15 420 607	Le nom du pays «Scotland» (Écosse) évoque l'adjectif «Scotch», qui fait partie de l'IGP «Scotch Whisky».
LYGOURIO ASKLIPIOU (EL/PDO/0017/0050)	 MUE n° 15 510 721	Le terme «ASKLIPIOU», qui fait partie de l'AOP «Lygourio Askliou» est la forme au génitif du nom «ASKLEPIOS» (ou «ASKLIPIOS»), qui apparaît au nominatif dans la MUE contestée. Le génitif désigne, entre autres, la possession et dans ce cas évoque l'AOP. L'élément figuratif est une répétition visuelle du terme car il s'agit d'une représentation typique du dieu Asclepios de la Grèce antique.

PORC DE NORMANDIE (FR/PGI/0017/0192) VOLAILLES DE NORMANDIE (FR/PGI/0017/0154) CAMEMBERT DE NORMANDIE (FR/PDO/0017/0112)	 MUE n° 17 772 401	Le terme «Normandy» sera associé à son équivalent français «Normandie».
CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)	 MUE n° 17 962 122	L'élément verbal de la marque postérieure peut être considéré comme présentant une similitude phonétique et visuelle avec le terme Champagne, et la question de l'évocation devra être appréciée.
IRISH POTEEN IRISH WHISKEY IRISH CREAM	Irish Monk MUE n° 17 496 308	La question de l'évocation devra être appréciée au sujet de la mention «Irish» telle qu'elle apparaît dans cette marque postérieure, par rapport aux IG enregistrées contenant le même terme.
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA (PDO-ES-A0634)	 MUE n° 17 009 127	Le terme «Zamora» est clairement visible à la fois dans l'IG et dans la marque postérieure, et la question de l'évocation devra être appréciée.

Exemples où il n'y a pas d'évocation de la marque

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

VINHO VERDE (AOP PDO-PT-A1545)	VERDI MUE n° 15 080 278	Compte tenu de la signification conceptuelle claire de l'appellation «VERDI», le public pertinent ne sera pas amené à penser que l'appellation susmentionnée décrit l'AOP en question. La présence d'une corrélation partielle en l'espèce entre les termes «VERDI», d'une part, et «VERDE» d'autre part, ne suffit pas à faire contreponds au fait que le consommateur des produits en cause percevra le signe «VERDI» comme une référence claire au compositeur italien d'opéra. (06/04/2017, R 1972/2016-5, VERDI, § 12 et 14)
CAPE GIRARDEAU COUNTY (IGP d'un pays hors UE, ÉTATS-UNIS)	 MUE n° 16 081 614	La marque contient le terme «craft beer». Il est donc peu probable que cette mention soit perçue comme évoquant une IGP de vin. D'autre part, le produit «Cape» en lui-même n'est pas la partie importante d'une IGP. Pour évoquer l'IGP, il doit être fait référence à l'autre partie importante géographiquement de l'IGP (p. ex. «Girardeau»).
ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES (MULTI/PGI/0005/01343)	 MUE n° 17 371 063	La présence du terme générique «Rosée» dans la marque n'entraîne pas en elle-même une évocation de l'IGP mentionnée.

LAVILLEDIEU (PGI-FR-A1136)	Laville Pavillon MUE n° 10 961 785	La simple référence à «Laville» ne suffit pas à amener le public à avoir à l'esprit un lien avec l'IG «Lavilledieu». Comme le nom de nombreuses communes commence par «Laville», ce terme est couramment utilisé et aucun lien direct ne peut être établi avec un quelconque produit de l'IG en particulier.
ISOLA DEI NURAGHI (PGI-IT-A1140) S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO (PDO-IT-A0629)	 MUE n° 17 626 664	«ISOLA BIANCA» signifie «ÎLE BLANCHE». Si «ISOLA» figure dans les IG «Isola dei Nuraghi» et «S. Anna di Isola Capo Rizzuto», le terme «ISOLA» ne saurait à lui seul évoquer ces IG, car il s'agit d'un terme courant qui fait simplement référence à une île en tant que telle.
PORTOFINO (PDO-IT-A0355)	 MUE n° 17 960 157	La marque contient le terme «gin». Il est donc peu probable qu'elle soit perçue comme évoquant une AOP relative au vin. La MUE est recevable puisque l'unité logique et conceptuelle se traduit comme un gin de Portofino, ce qui exclut l'évocation de l'AOP, dans la mesure où le public européen y perçoit une nouvelle unité conceptuelle distincte.

4.3 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur

L'article 103, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'article 20, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) n° 251/2014, l'article 21, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2019/787, et l'article 13, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) n° 1151/2012, protègent les AOP/IGP

contre un certain nombre d'indications fausses ou fallacieuses quant à l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit.

- Dans l'arrêt «Scotch Whisky», la Cour (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61-71) s'est penchée sur la question des indications susceptibles d'induire en erreur. Il convient de tenir compte de deux points:
- une indication peut être considérée comme fallacieuse si elle contient des informations notamment sous la forme d'un texte ou d'une image **susceptible de renseigner** sur la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles de ce produit (§ 66);
- le **contexte** dans lequel l'éventuelle indication fallacieuse est utilisée ne doit pas être pris en considération (§ 63).

L'Office devrait donc déterminer si une indication (un élément de la marque) est de «nature à créer une impression erronée sur l'origine» (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 66-67), ou sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit (20/12/2017, C-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 64).

En raison de la difficulté inhérente à la définition et à l'appréciation de ces éventuelles indications, l'Office se fondera principalement sur les observations faites par des tiers.

Néanmoins, il convient de rappeler que cette situation d'«indications et de pratiques susceptibles d'induire en erreur» renverra essentiellement aux affaires où le terme ou l'«indication» est déjà examiné(e) au regard du motif d'utilisation, d'usurpation, d'imitation ou d'évocation dans le cadre de l'examen des motifs absolus. Comme l'a constaté la Cour dans l'affaire «CHAMPAGNE», l'utilisation de l'AOP «Champagne» peut simultanément relever de l'«exploitation» et être considérée comme une «indication fallacieuse» (20/12/2017, C-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 53, 63).

4.4 Considérations supplémentaires

- l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, le simple fait que l'IG est utilisée dans une traduction ou qu'une «expression de délocalisation» figure dans la MUE sera considéré comme dénué de pertinence. Les règlements de l'UE relatifs aux IG disposent clairement et explicitement que ces «utilisations» sont interdites. Le lieu où le demandeur a son siège social n'est pas non plus pertinent aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. De surcroît, l'argument selon lequel une IG est inconnue du public pertinent ne saurait prévaloir contre une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

4.4.1 Traductions

- La protection conférée à une IG s'applique «même si» l'indication protégée est utilisée sous une forme traduite. Il n'est dès lors pas pertinent de déterminer si la dénomination contestée est une traduction exacte de l'IG protégée (26/02/2008, C-132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117, § 47).

- D'une part, il s'ensuit que le fait qu'une dénomination contestée figurant dans une MUE soit une traduction de l'IG protégée ne saurait être invoqué à titre d'argument valable par le demandeur ou le titulaire. D'autre part, cela sous-entend que l'Office rejettera les traductions d'IG **uniquement dans la mesure où** elles équivalent à l'utilisation, l'usurpation ou l'évocation d'une IG. En conséquence, aucune objection ne sera soulevée si la traduction en cause ne suscite pas un lien suffisamment clair et direct dans l'esprit du consommateur avec un produit dont la désignation est protégée.
- Par exemple, l'Office ne s'opposera pas au mot «BULL» aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, uniquement parce qu'il s'agit, strictement parlant, de l'équivalent de l'espagnol «TORO» – «TORO» étant une AOP espagnole pour des vins de la région de Toro. Une fois traduite, la référence géographique et donc le lien avec le produit concerné sont immédiatement perdus car, en l'occurrence, le terme «bull» ne susciterait aucun lien avec l'AOP «Toro».

IG	MUE	Explication
BOURGOGNE	 MUE n° 2 417 269	«Borgoña» est la traduction en espagnol de l'AOP française «Bourgogne».
PÂTES D'ALSACE (FR/PGI/0005/0324)	ALSATIAN PASTA (exemple fictif)	Une MUE qui comporte l'expression «Alsatian Pasta» sera considérée comme «utilisant» l'IGP «Pâtes d'Alsace».

- Les marques qui se composent de ces termes traduits doivent être refusées à la fois au titre de l'article 7, paragraphe 1, points c) et j), du RMUE, plutôt que seulement en vertu seulement de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

4.4.2 Utilisation d'expressions de délocalisation

Conformément à l'article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 251/2014, à l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/787 et à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012, les IG sont protégées «même si [...] la dénomination protégée est [...] accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" [...] ou d'une expression similaire».

Dès lors, le fait que l'IG reproduite ou évoquée dans la MUE soit accompagnée de ces expressions n'empêche pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

En d'autres termes, **même si le public est de la sorte informé de l'origine réelle du produit, une objection sera toujours soulevée** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. Malgré ces expressions, la marque **induera en erreur** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné qu'il existe une contradiction entre les produits (limités à l'IG spécifique) et le message véhiculé par la marque (à savoir que les produits ne sont pas d'«authentiques» produits de l'IG), ce qui entraînera nécessairement une nouvelle objection en vertu de cet article.

AOP/IGP	MUE (exemples fictifs)	Explication
RIOJA (PDO-ES-A0117)	RIOJA STYLE RED WINE	Une MUE qui comporte une expression telle que «Rioja Style Red Wine» sera considérée comme irrecevable, même si elle véhicule l'idée que le produit en cause n'est pas un «véritable» vin d'AOP Rioja.
FETA (EL/PDO/0017/0427)	GREEK STYLE PLAIN FETA ARABIAN FETA	Une MUE qui comporte des expressions telles que «Greek Style Plain Feta» ou «Arabian Feta» sera considérée comme irrecevable, même si elle véhicule l'idée que le produit en cause n'est pas un «véritable» <i>fromage</i> d'AOP Feta.

4.4.3 Lieu du siège social du demandeur

Le lieu où le demandeur a son siège social est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. L'article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 251/2014 et l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 énoncent que les IG peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément aux exigences du cahier des charges correspondant. Par conséquent, à condition que les produits soient conformes aux exigences du cahier des charges de l'IG en cause (ce qui est garanti par une limitation appropriée des produits), **le lieu où se situe le siège social du demandeur, tel qu'indiqué dans la demande de MUE, est dénué de pertinence**. Par exemple, une entreprise dont le siège social est en Pologne peut être propriétaire d'un vignoble situé en Espagne qui produit un *vin* conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Ribera del Duero». De même, une société dont le siège social se trouve en Lituanie peut posséder une usine en Espagne qui prépare des produits conformes à l'IGP «Chorizo de Cantimpalos».

4.4.4 IG inconnues du public

- Toute assertion selon laquelle l'IG protégée que la MUE reproduit ou évoque est inconnue du public pertinent ou ne jouit d'aucune renommée doit être rejetée comme dénuée de pertinence. Il en est ainsi notamment du fait que la renommée d'une IG n'est pas une condition de sa protection (02/02/2017, T-510/15, TOSCORO, EU:T:2017:54, § 48). Il y a lieu de considérer la protection accordée à toute désignation d'IG enregistrée comme absolue. La prémisse qui sous-tend l'appréciation en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, est que toute IG enregistrée est irréfutablement connue du public pertinent comme telle.
- En outre, ces observations découlent, plus fondamentalement, de la fonction essentielle d'une IG, à savoir garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui lui sont intrinsèques (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147). Pour plus d'informations sur la renommée intrinsèque d'une IG du point de vue de la qualité, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Autres droits antérieurs, Chapitre 2, Indications géographiques (Droits au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE). La Cour a déjà confirmé que le système d'enregistrement des IG «vise non seulement à contribuer [...] à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu'à l'assurance de la transparence des marchés et d'une concurrence loyale, mais également à l'obtention d'un niveau élevé de protection des consommateurs». Par conséquent, l'Office prendra en considération l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 24-25).

4.5 Limites de l'étendue de la protection

4.5.1 Éléments auxquels aucune protection ne sera accordée

Si une IG contient dans son nom plus d'un élément (c.-à-d. l'indication d'un type de produit et la référence géographique, ou un cépage et la référence géographique), dont certains seraient considérés comme **descriptifs ou génériques**, la protection ne s'étend pas à l'élément descriptif/générique [voir article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, in fine, et arrêt du 12/09/2007, T-291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255, § 58 et 60].

4.5.1.1 Éléments descriptifs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

Aucune objection ne sera soulevée contre le simple fait qu'une MUE contient un élément descriptif faisant partie d'une IG. Des exemples incluent les IG «Maçã de Alcobaça» («maçã» est le mot portugais pour «pomme») et «Jambon d'Ardenne».

Lorsque le caractère descriptif d'un élément d'une IG peut être déterminé par des définitions de dictionnaires courants, la perspective du public dans le pays d'origine de l'IG est déterminante. Par exemple :

il suffit que le terme «maçã» soit perçu par les consommateurs lusophones comme faisant référence à un fruit pour conclure qu'il est descriptif, indépendamment du fait qu'il puisse ou non être compris par d'autres parties du public de l'Union européenne.

En revanche, lorsqu'aucune définition ne peut être trouvée dans un dictionnaire courant bien connu, le caractère descriptif du terme en cause doit être évalué à l'aune des critères établis par la Cour, tels que la législation nationale et de l'UE pertinente, la façon dont le terme est perçu par le public et les circonstances qui entourent la commercialisation du produit en cause (26/02/2008, C-132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117; 12/09/2007, T-291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255).

4.5.1.2 Mentions génériques au sens du règlement (UE) n° 1151/2012

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1151/2012, on entend par «“mentions génériques”»: les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d'un produit dans l'Union».

Les termes «camembert» et «brie» ont été cités par la Cour de justice à titre d'exemples de mentions génériques (26/02/2008, C-132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117, § 36). Voir les AOP «Camembert de Normandie» (FR/PDO/0017/0112), «Brie de Meaux» (FR/PDO/0017/0110) et «Brie de Melun» (FR/PDO/0017/0111).

Le «cheddar» et le «gouda» en sont d'autres exemples [voir le règlement (CE) n° 1107/96, notes de bas de page des AOP «West Country Farmhouse Cheddar» et «Noord-Hollandse Gouda»).

Lorsque des mentions ont été déclarées comme étant «génériques» par les juridictions ou la législation de l'UE, aucune objection ne sera soulevée. Les noms de «fromages» suivants sont considérés comme génériques dans l'UE: brie, camembert, cheddar, edam, emmental et gouda (voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_96_153).

IG	MUE
(Aucune, car «camembert» n'est pas une indication géographique, mais une mention générique)	 MUE n° 7 389 158

4.5.2 Termes communément utilisés dans le commerce

- En outre, si une IG comporte ou évoque un terme qui est **communément utilisé dans le commerce** (et qui **ne bénéficie pas** d'une protection **en tant que terme traditionnel pour le vin** ou **en tant que spécialité traditionnelle garantie**) pour désigner les produits concernés, les marques faisant référence à ce terme ne devraient pas automatiquement faire l'objet d'objections (voir, par exemple, arrêt du 18/12/2008, T-287/06, Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 58, et arrêt du 11/07/2006, T-247/03, Torre Muga, EU:T:2006:198, § 57). L'Office appréciera plus particulièrement si, en incluant ces termes dans le signe, l'image à laquelle le consommateur est amené à penser est celle du produit bénéficiant de l'appellation.

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

CASTELLÓ (IGP) pour des <i>vins</i>	CASTELL DE LA BLEDA pour des <i>vins</i> MUE n° 14 202 808	Dans le secteur du <i>vin</i>, le terme «castello» (sans accent, château en italien) est couramment utilisé. On considère que le terme «CASTELL» ne constitue pas, à proprement parler, une évocation de l'IGP en question. Tandis qu'il est admis que la différence ne porte que sur une lettre, des termes tels que «castillo/castello», «torre», etc. sont communément utilisés dans la présentation des <i>vins</i>. Compte tenu de cet aspect, il est peu probable que les consommateurs concernés associent la MUE en question avec les <i>vins</i> bénéficiant de l'IGP. Il est beaucoup plus probable que les consommateurs établissent d'abord une association immédiate avec un terme courant dans la commercialisation des <i>vins</i>.
---	---	--

•

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

CAVA (AOP) pour des <i>vins</i>	 MUE n° 11 345 824 pour des <i>vins</i>	T-774/16 (12/07/2018, EU:T:2018:441, § 37-67) La mention de «CAVE» dans la marque ne suscitera pas de lien avec l'AOP «CAVA» étant donné qu'il ressort d'une appréciation globale que la possibilité d'évocation de l'AOP «CAVA» est écartée, compte tenu des autres éléments de la marque, et notamment de la signification intrinsèque des termes «CAVA/CAVE» en espagnol et en français, désignant une «cave à vins».
---	---	---

4.5.3 Unité logique et conceptuelle

- Il n'y a pas lieu de soulever une objection en raison de la seule présence d'une IG dans une demande de marque, si cette marque, considérée dans son ensemble, forme une unité logique et conceptuelle dont la signification, à l'égard des produits concernés, n'évoque ni n'imité l'IG antérieure.
- La Cour a elle aussi confirmé qu'il convenait de tenir compte d'«éventuels éléments pouvant indiquer que la parenté visuelle et phonétique entre les deux dénominations n'est pas le fruit de circonstances fortuites» (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 39 et 40). Il est dès lors probable que des termes présentent par hasard une similitude, étant donné que l'utilisation d'un mot peut être justifiée d'un point de vue linguistique, indépendamment de sa similitude avec l'IG enregistrée. Par exemple, des termes dans des langues différentes peuvent avoir une apparence phonétique ou visuelle similaire, mais rien de plus en commun du fait de leur signification intrinsèque.
- Lors de l'appréciation de l'éventuelle utilisation/évocation d'une IG dans une MUE, le fait que certaines IG peuvent posséder une signification intrinsèque distincte de la référence à un lieu géographique sera pris en considération.

Si l'on s'en réfère aux critères mentionnés ci-dessus, une IG qui coïncide avec **des patronymes ou des noms de famille**, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres éléments, n'évoquera probablement pas dans l'esprit du consommateur le produit bénéficiant de l'IG en question. Encore une fois, des objections ne pourront être soulevées qu'au motif de la présence dans la marque d'un terme IG. Par exemple, le

terme «Leon» figure dans l'AOP «Tierra de León» ainsi que dans l'IGP «Castilla y León», qui se rapportent toutes deux à des *vins*. Toutefois, lorsque ce terme est utilisé en combinaison avec un prénom, il sera plus susceptible d'être perçu comme un nom de famille, et non comme une indication de l'origine géographique (25/04/2012, R 2274/2011-4, MICHEL LEON).

Le terme «Lorenzo» figure dans l'AOP «Castel San Lorenzo» pour des *vins*. Cependant, s'il est combiné avec d'autres éléments, il est plus susceptible d'être perçu comme un prénom plutôt que comme une indication de l'origine géographique. Voir la MUE n° 14 095 228 Organic Casa Lorenzo (fig.).

Il convient, lors de l'appréciation, de prendre en considération la perception du public pertinent par rapport aux unités conceptuelles et logiques, qui ne doivent pas être artificiellement disséquées.

Dans le cadre de l'affaire portant sur un conflit entre la demande de marque «PORT CHARLOTTE» pour du *whisky* et l'AOP antérieure «PORTO» (ou sa traduction «vin de Porto»), le Tribunal a considéré, dans un arrêt confirmé par la Cour, que, lu dans son ensemble en tant qu'unité logique et conceptuelle, le signe PORT CHARLOTTE sera compris par le public pertinent comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé Charlotte, sans que soit établi un lien direct avec l'AOP «porto» ou «port» ou vin de Porto. Même si le terme «port» fait partie intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, à supposer qu'il soit d'origine ou de langue portugaise, lorsqu'il sera en présence d'un *whisky* portant ladite marque, n'associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause (18/11/2015, T 659/14, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863, § 71; 14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 124).

Dans certaines circonstances, les produits visés par la demande peuvent eux aussi jouer un rôle décisif.

L'approche axée sur l'«unité logique et conceptuelle» ne conduira à aucune objection dans des cas similaires aux suivants:

IG	MUE	Explication
ALBA (AOP) pour des <i>vins</i>	 DANIEL ALBA B O D E G A S MUE n° 14 955 736 pour des <i>vins</i>	La référence à «ALBA» dans la marque ne suscitera pas de lien avec l'AOP «ALBA», du fait qu'en présence des autres éléments de la marque et en particulier du prénom «Daniel», elle sera certainement comprise comme étant un patronyme.

IG	MUE	Explication
PORTO (AOP) pour des vins	PORT CHARLOTTE MUE n° 5 421 474 pour du whisky	C-56/16 P (14/09/2017, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, §§ 115-116, 124) § 115 «En effet, l'incorporation dans une marque d'une dénomination protégée au titre du règlement n° 1234/2007, telle que l'appellation d'origine "port", ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette appellation d'origine, au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l'appellation d'origine concernée ou le produit vitivinicole pour lequel celle-ci est protégée.» § 116 «[...] que le signe "PORT CHARLOTTE", dès lors qu'il est composé du terme "port" et du prénom Charlotte, sera perçu comme une unité logique et conceptuelle par le public pertinent comme faisant référence à un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d'un fleuve, auquel est associé un prénom, qui constitue l'élément le plus important et le plus distinctif de la marque contestée. Selon le Tribunal, le public pertinent ne percevra pas, dans ce signe, de référence géographique au vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause.» § 124 «Le Tribunal a, sans commettre d'erreur de droit, appliqué le critère essentiel qui découle de cette jurisprudence, en jugeant, au point 76 de l'arrêt attaqué, que, eu égard aux constatations exposées au point 71 du même arrêt, même si le terme "port" fait partie intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, à supposer qu'il soit d'origine ou de langue portugaise, lorsqu'il sera en présence d'un whisky portant ladite marque, n'associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause.»

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

Penisola Sorrentina (AOP) pour de l'<i>huile d'olive</i> Limone di Sorrento (IGP) pour des <i>citrons</i>	MUE n° 17 887 237 pour des produits compris dans les classes 29, 30 ainsi que pour des services compris dans la classe 35	La MUE est recevable étant donné que l'unité logique et conceptuelle se traduit par «laiterie à/de Sorrento», ce qui écarte l'évocation des deux IG et forme une nouvelle unité conceptuelle distincte pour le public italien. La partie du public qui ne comprend pas cette unité percevra quant à elle les autres éléments de la marque comme substantiellement différents de ceux des deux IG, de sorte qu'il n'y aura aucune évocation.
---	--	--

4.5.4 Noms de pays et de régions

Il existe un certain nombre d'IG de *boissons spiritueuses* où la partie géographiquement significative de l'IG **fait référence à un pays dans son ensemble**, par exemple: *Polska Wódka/Polish Vodka*; *Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland*; *Svensk Vodka/Swedish Vodka*; *Original Lithuanian vodka*; *Estonian vodka*; *Brandi italiano*; *Irish whiskey*.

Ces IG méritent une protection au titre du règlement (UE) 2019/787. Toutefois, l'Office considère que la partie géographique des IG est liée de manière indissoluble aux éléments restants de l'IG. Dans ce sens, la protection des IG n'implique pas automatiquement une interdiction d'utiliser le nom du pays ou l'adjectif correspondant pour toute boisson spiritueuse ou plus généralement pour **toute** autre boisson alcoolisée.

Par conséquent, lors de l'examen de MUE demandées pour des produits de la classe 33 *boissons alcoolisées* et comprenant un terme faisant référence à un pays en particulier (p. ex. Finlande) ou à l'adjectif correspondant (p. ex. finlandais) auquel est liée une IG déposée (p. ex. *Vodka of Finland*), l'Office considère que le fait d'inclure la référence du pays ou son adjectif dans la MUE suscite dans l'esprit du consommateur un lien avec le produit dont la dénomination est protégée, uniquement pour **les produits de la même catégorie** (p. ex. *vodka*), et non pour des produits comparables.

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

Vodka de Finlande	FINNISH TASTE (fig.) pour des boissons alcoolisées (exemple fictif)	La MUE est acceptable pour de la vodka répondant au cahier des charges de l'IGP vodka de Finlande, pour des boissons à base de vodka répondant au cahier des charges de l'IGP vodka de Finlande et pour toutes autres boissons alcoolisées spécifiques, par exemple: vodka répondant au cahier des charges de l'IGP «Vodka de Finlande»; boissons à base de ou contenant de la vodka répondant au cahier des charges «Vodka de Finlande»; whisky. boissons alcoolisées à l'exception de la vodka et de boissons à base de vodka ou contenant de la vodka. La limitation suivante n'est toutefois pas acceptable: vodka répondant au cahier des charges de l'IGP «Vodka de Finlande»; autres boissons alcoolisées. Les «autres boissons alcoolisées» comprendraient de la vodka ne répondant pas au cahier des charges de l'IGP.
---------------------------------	---	--

Il existe également des IG qui, par exemple, protègent toutes le même type de produits et dont la dénomination désigne divers lieux d'une région plus grande.

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

Alpes-de-Haute-Provence (IGP) Coteaux d'Aix-en-Provence (AOP) Coteaux Varois en Provence (AOP) Côtes de Provence (AOP) Les Baux de Provence (AOP) tous pour des <i>vins</i>	Memories of Provence pour des boissons alcoolisées (exemple fictif)	Aucune objection ne sera soulevée dès lors qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec un <i>vin</i> spécifique. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits (dans ce cas de figure, d'autres <i>vins</i>) sont fabriqués dans une région particulière, dont les mentions ne doivent cependant pas toutes être perçues comme une utilisation de la désignation d'une IG.
--	---	---

IG	MUE	Explication
Huile d'olive de Haute-Provence (AOP) Huile d'olive d'Aix-en-Provence (AOP) les deux pour des <i>huiles d'olive</i>	Taste of Provence demandée pour des huiles comestibles (exemple fictif)	Aucune objection ne sera soulevée dès lors qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec une <i>huile d'olive</i> spécifique. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits (dans ce cas de figure, d'autres <i>huiles d'olive</i>) sont fabriqués dans une région particulière, dont les mentions ne doivent cependant pas toutes être perçues comme une utilisation de la désignation d'une IG.

Si une MUE contient un élément qui fait simplement référence à une région plus vaste, en principe, aucune objection ne sera soulevée, du fait qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec un produit particulier. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits agricoles sont fabriqués dans une région spécifique, dont les mentions ne doivent cependant pas toutes être perçues comme une utilisation de la désignation d'une IG. Néanmoins, cette constatation n'empêchera pas une objection d'être soulevée au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en fonction des autres éléments de la MUE.

Certains exemples peuvent contenir des mentions telles qu'«Agricoltori di Toscana»/«agriculteurs de Toscane», ou «biodiversita di Sicilia»/«biodiversité de Sicile», dans le

cas desquelles l'utilisation de «Toscane» et de «Sicile» est comprise comme une simple référence géographique à ces régions et n'est pas qualifiée d'IG, qui désignerait un produit spécifique.

Selon la jurisprudence, une quelconque association avec l'indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue [à titre de motif d'objection], dans la mesure où [elle] n'établit pas de lien suffisamment direct et univoque entre cet élément et cette indication (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Si un tel élément devait être présent dans une MUE, il sera considéré comme une simple référence à une provenance géographique, et non à une IG.

Pour l'utilisation des «termes géographiques», voir les Directives, Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE].

4.6 Marques en conflit avec deux ou plusieurs IG

Dans certains cas, une demande de MUE peut constituer une utilisation ou une évocation de plus d'une IG à la fois. C'est notamment probable lorsque la demande de MUE contient un élément (non générique) qui apparaît dans plus d'une IG.

Dans ces cas, sous réserve que la demande de MUE couvre les produits pertinents, une objection devrait être soulevée pour toutes les IG:

1. lorsqu'il y a utilisation/évocation de deux ou plusieurs IG de **zones géographiques nettement distinctes, indépendamment des produits IG, une limitation des produits ne sera pas envisageable, et la demande sera rejetée;**
2. lorsqu'il y a utilisation/évocation de deux ou plusieurs IG de **zones géographiques se chevauchant** et que les **produits sont identiques**, l'objection (dans la mesure du possible en vertu des règlements UE pertinents) peut être surmontée en limitant les produits à une zone géographique restreinte (par exemple, dans l'industrie viticole, nombre de zones géographiques restreintes sont protégées en tant qu'IG au sein d'une région plus vaste qui est également une IG). Dans de telles circonstances, une limitation à une «IG restreinte» ne sera pas perçue comme un conflit avec l'autre désignation géographique étant donné que, conformément aux règles d'étiquetage, les deux références peuvent coexister sur l'étiquette. Dans ces cas, l'Office chargera systématiquement le demandeur de fournir une justification. Si les produits sont différents, l'objection peut être surmontée en les limitant aux IG correspondantes si l'utilisation/évocation est établie;
3. lorsqu'il y a utilisation/évocation de deux ou plusieurs IG d'une **même zone géographique**, l'objection peut être surmontée en limitant les produits aux IG correspondantes et en supprimant les produits susceptibles d'induire en erreur. Si deux ou plusieurs IG désignent un produit identique, le demandeur peut être autorisé à limiter les produits à une ou plusieurs IG ou à chacune d'entre elles.

Exemples illustrant la situation n° 1

IG	MUE	Explication
RIOJA (PDO-ES-A0117) SANTIAGO (IGP chilienne) les deux pour des vins	RIOJA SANTIAGO pour des vins	RIOJA SANTIAGO (28/04/2010, R 53/2010-2,) La marque demandée se compose des termes «RIOJA» et «SANTIAGO», dont chacun coïncide avec une AOP pour des vins, le premier («RIOJA») étant protégé par l'Union européenne et le second («SANTIAGO»), une indication géographique pour un vin originaire du Chili, étant protégé en vertu d'un accord bilatéral entre l'Union européenne et la République du Chili Il n'est possible d'accepter aucune limitation qui inclut du vin en provenance du territoire de l'une des deux appellations d'origine, étant donné qu'une telle limitation exclut automatiquement les vins provenant de l'autre appellation d'origine, ce qui signifie inévitablement que la marque demandée prêterait à confusion. De la même manière, une limitation hypothétique de la liste des produits au vin provenant de la zone géographique couverte par l'une des appellations d'origine, par exemple, «vins de l'appellation d'origine Rioja et vins de l'appellation d'origine Santiago», dans la classe 33, serait couverte par l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, dans la mesure où la marque identifierait inévitablement – et de façon à susciter la confusion – les vins à une autre origine géographique que celle des appellations d'origine respectives reprises sous la marque. Prévenir une telle éventualité est l'objectif principal de cet article.

IG	MUE	Explication
MOJAMA DE BARBATE (ES/PGI/005/01211) MOJAMA DE ISLA CRISTINA (ES/PGI/005/01210)	 MUE n° 16 84 2 254 pour la <i>mojama</i>	«Mojama de Barbate» et «Mojama de Isla Cristina» sont deux IGP distinctes pour de la «mojama», dont la principale différence est l'origine géographique (Cádiz et Huelva, respectivement). Il est impossible d'accepter une quelconque limitation qui comprend la «mojama» en provenance du territoire de l'une des deux IGP étant donné qu'une telle limitation exclurait automatiquement la «mojama» provenant du territoire de l'autre IGP. Par conséquent, la marque demandée entraînerait inévitablement une confusion.

• Exemples illustrant la situation n° 2

IG	MUE	Explication
CÔTES DU RHÔNE (PDO-FR-A0325) VACQUEYRAS (PDO-FR-A0151)	 MUE n° 17 91 7 599 pour des vins	Une limitation peut être introduite pour l'IG restreinte. Le public ne sera pas induit en erreur du point de vue de l'origine géographique des produits du fait que les règles relatives à l'étiquetage permettent une telle limitation. Classe 33: <i>Vins conformes au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Vacqueyras».</i>

• Exemples illustrant la situation n° 3

IG	MUE	Explication
TORO (PDO-ES-A0886) QUESO ZAMORANO (ES/PDO/0017/0089)	TORO ZAMORANO pour vins et fromages	Toro est une région de la province de Zamora. Le signe reproduit dans son intégralité l'AOP Toro et utilise partiellement l'AOP «Queso Zamorano». Une limitation devrait être introduite à la fois pour les vins répondant à l'AOP «Toro» et pour les fromages répondant à l'AOP «Queso Zamorano».

IG	MUE	Explication
Sobrasada de Mallorca (IGP) (type de produit transformé à base de viande) Ensaïmada de Mallorca (IGP) (type de pâtisserie)	MALLORCA SUN (fictif) pour des produits compris dans la classe 29 (viande, œufs et lait) et dans la classe 30 (pain, pâtisserie).	Une limitation peut être introduite pour les deux IGP. Le public ne sera pas induit en erreur quant à l'origine géographique des produits. Classe 29: <i>viande respectant le cahier des charges de l'IGP «Sobrasada de Mallorca»; œufs; lait.</i> Classe 30: <i>pain, pâtisserie respectant le cahier des charges de l'IGP «Ensaïmada de Mallorca».</i>

IG	MUE	Explication
Champagne (AOP) pour du <i>vin</i> Ratafia de Champagne (IGP) pour de la <i>liqueur</i> Cognac de Champagne (IGP) pour de l'<i>eau-de-vie de vin</i> Marc de Champagne (IGP) pour de l'<i>eau-de-vie de marc de raisin</i>	AXM CHAMPAGNE pour des boissons alcooliques comprises dans la classe 33	La demande peut être acceptée si une limitation est introduite au regard d'une ou de plusieurs IG. Selon le résultat de cette limitation, les autres produits seront examinés aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Même si les boissons spiritueuses protégées par les différentes IG concernées sont comparables, une limitation est acceptable pour chacune d'entre elles car la demande comprend le terme commun «Champagne», protégé pour différents types de boissons spiritueuses. Par exemple, classe 33: <i>vins</i> respectant le cahier des charges de l'AOP «Champagne»; ; <i>liqueur</i> respectant le cahier des charges de l'IGP «Ratafia de Champagne»; <i>eau-de-vie de vin</i> respectant le cahier des charges de l'IGP «Cognac de Champagne»; <i>eau-de-vie de marc de raisin</i> respectant le cahier des charges de l'IGP «Marc de Champagne».. Si la demande de MUE comprend dans sa totalité une IG différente avec le terme «Champagne» («AXM RATAFIA DE CHAMPAGNE», par exemple), elle peut être acceptée à condition que les produits soient dûment limités (uniquement à cette IG). Par exemple, classe 33: <i>liqueur</i> respectant le cahier des charges de l'IGP «Ratafia de Champagne».

IG	MUE	Explication
Prosciutto di Modena (AOP) Zampone di Modena (IGP) Cotechino di Modena (IGP)	AXM MODENA (fictif) pour de la viande comprise dans la classe 29	La demande peut être acceptée si une limitation est introduite pour une ou plusieurs IGP/AOP et si les produits susceptibles d'induire en erreur sont retirés. Par exemple, <i>jambon respectant le cahier des charges de l'AOP «Prosciutto di Modena», zampone respectant le cahier des charges de l'IGP «Zampone di Modena» et cotechino respectant le cahier des charges de l'IGP «Cotechino di Modena»</i>. Les produits à base de viande restants sont retirés. Même si les produits en question, protégés par différentes IG, sont comparables, une limitation peut être introduite par rapport à l'ensemble d'entre eux car la demande comprend le terme commun «MODENA», lequel est protégé pour différents types de produits à base de viande. Une limitation telle que «<i>viande respectant le cahier des charges de l'AOP «Prosciutto di Modena»</i> n'est pas acceptable.

IG	MUE	Explication
Orujo de Galicia (IGP) pour de l'eau-de-vie de marc de raisin ou du marc de raisin Licor café de Galicia (IGP) pour de la liqueur Licor de hierbas de Galicia (IGP) pour de la liqueur Aguardiente de hierbas de Galicia (IGP) pour d'autres boissons spiritueuses (aguardiente de hierbas)	AXM GALICIA pour des boissons alcoolisées de la classe 33	Tous les spiritueux sont comparables. La demande peut être acceptée si une limitation est introduite au regard d'une ou de plusieurs IGP/AOP et si les produits susceptibles d'induire en erreur sont retirés (p. ex. toutes les autres boissons spiritueuses, mais les vins sont acceptables). Par exemple, classe 33: <i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc de raisin respectant le cahier des charges de l'IGP «Orujo de Galicia»; liqueur respectant le cahier des charges de l'IGP «Licor café de Galicia»; liqueur respectant le cahier des charges de l'IGP «Licor de hierbas de Galicia»; aguardiente de hierbas respectant le cahier des charges de l'IGP «Aguardiente de hierbas de Galicia»; vins.</i> Si la demande de MUE comprend dans sa totalité l'une des IG avec le terme «Galicia» (p. ex. AXM ORUJO DE GALICIA), elle peut être acceptée à condition que les produits soient dûment limités: Par exemple, classe 33: <i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc de raisin respectant le cahier des charges de l'IGP «Orujo de Galicia».</i>

5 Produits pertinents en vertu des règlements de l'UE

Les objections fondées sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, ne peuvent être soulevées que pour des produits spécifiques de la demande de MUE, à savoir ceux qui sont identiques ou «comparables» à ceux couverts par l'IG. L'Office n'émet pas ex officio d'objections contre des produits différents.

5.1 Produits identiques

Identifier les produits spécifiques couverts par une IG peut être un exercice complexe.

Les produits couverts par une IG protégée en vertu du règlement n° 1308/2013 sont tous des *vins*.

Les produits couverts par une IG, protégée en vertu du règlement (UE) n° 251/2014, portent sur différents types de *vins aromatisés* (p. ex. Glühwein, vermouth).

En ce qui concerne les IG de *boissons spiritueuses*, protégées en vertu du règlement (UE) 2019/787, la catégorie des produits couverts correspond à l'une des catégories figurant à l'annexe I de ce règlement (p. ex. *rhum, whisky, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin*, etc.). Ces produits sont spécifiés par ailleurs dans la «catégorie de produits» apparaissant dans la base de données «eAmbrosia». Par exemple, Polish Cherry est protégé en tant que *liqueur*, Cognac en tant qu'*eau-de-vie de vin* et Scotch Whisky en tant que *whisky*.

Les produits couverts par une IG protégée en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 font essentiellement référence à *des denrées alimentaires et des boissons* relevant des classes 29, 30, 31 et 32. Cependant, il existe plusieurs exceptions. Par exemple:

- classe 3 *huiles essentielles* (p. ex. Bergamotto di Reggio Calabria)
- classe 22 *laine* (p. ex. Native Shetland Wool)
- classe 31 *fleurs et plantes ornementales* (p. ex. laurier flamand) ou *foin* (p. ex. Foin de Crau).

Il est important de préciser que le produit couvert par IG est celui qui est spécifié dans la description du produit publiée au Journal officiel avec la demande d'enregistrement. La base de données DOOR comprend un lien vers cette publication (série C). Ce produit ne doit pas être confondu avec la classe de produits dans laquelle la base de données DOOR classe l'IG.

Par exemple, l'IGP «Welsh Beef» non seulement couvre de la viande de bœuf («beef») mais elle figure dans la «classe 1.1 Viande (et abats) frais» de la base de données DOOR. De même, l'AOP «Pomme du Limousin» couvre uniquement des «pommes» mais elle figure dans la «classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés» de la base de données DOOR. Le fait que des produits autres que le «bœuf» ou que les «pommes» peuvent être enregistrés relève d'une évaluation différente (voir point 5.2 ci-dessous).

Le demandeur peut surmonter l'objection en limitant la liste des produits. Voir plus d'explications au point 5.3 ci-dessous.

Outre les produits exacts qu'une IG désigne, l'Office soulèvera une objection contre tous les autres produits dans lesquels le produit IG peut être perçu comme l'**ingrédient commercialement pertinent**.

Enfin, l'Office soulèvera une objection lorsque des produits identiques font l'*objet spécifique* de services tels que: *vente au détail, vente en gros, import/export, transport et fourniture de boissons et de denrées alimentaires, production [du produit couvert par l'IG] pour le compte de tiers*. Si la MUE fait référence aux mêmes produits dans son cahier des charges des services, l'objection et la limitation subséquente des produits seront dûment appliquées aux services pour lesquels la protection est sollicitée.

Par exemple, si les éléments d'une MUE désignent l'AOP «Slavonski med» («med» = «miel») et si son titulaire sollicite la protection de produits compris dans la classe 30, *miel*, et également de services compris dans la classe 35, *services de vente au détail pour du miel*, l'objection et la limitation subséquente du *miel conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Slavonski med»* doit être appliquée simultanément aux classes 30 et 35.

5.2 Produits comparables

Les IG sont protégées non seulement en ce qui concerne les marques demandées pour des produits identiques au produit couvert par les IG mais également, dans certaines circonstances, en ce qui concerne celles demandées pour des **produits comparables**.

Il est important de noter que **si la protection par une IG contre des produits comparables est automatique dans les situations d'utilisation directe ou indirecte des IG, cette protection n'est pas automatique dans les cas d'évocation**. Comme expliqué au point 4.2 ci-dessus, les consommateurs doivent également **établir un lien** entre le terme utilisé pour désigner le produit (c.-à-d. la marque) et le produit dont la dénomination est protégée. Le **degré de proximité des produits** est l'un des facteurs à prendre en compte dans l'établissement de ce lien. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer, au vu de tous les facteurs pertinents, si un lien s'établira dans l'esprit du public concerné. Pour plus de détails, voir point 4.2 ci-dessus.

Les règlements de l'UE relatifs aux IG contiennent des références à **différentes expressions**, toutes interprétées par l'Office comme synonymes de produits comparables.

En ce qui concerne plus particulièrement les *vins*, les différents termes utilisés à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 («produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II» et «produits comparables», respectivement) sont interprétés par l'Office comme étant des synonymes faisant référence au même concept. À titre de référence,

les catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, peuvent être regroupées en: i) *vin*; ii) *vin mousseux*; iii) *moût de raisin*; iv) *vinaigre de vin*.

Pour les *vins aromatisés*, l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 251/2014 fait référence aux produits concernant un «*produit vinicole aromatisé*». Selon l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, les *produits vinicoles aromatisés* sont les produits issus de produits du secteur *vitivinicole* visés dans le règlement (UE) n° 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes: *vins aromatisés*; *boissons aromatisées à base de vin*; et *cocktails aromatisés de produits vitivinicoles*.

Pour les *boissons spiritueuses*, le règlement (UE) 2019/787 ne précise rien en la matière.

Pour les *produits agricoles et denrées alimentaires*, les différents termes utilisés aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 («produits comparables» et «produits de même type», respectivement) sont interprétés par l'Office comme des synonymes faisant référence au même concept.

La notion de **produits comparables** doit être interprétée de façon restrictive et est indépendante de l'analyse de la similitude entre les produits dans le droit des marques. En conséquence, les critères établis dans l'arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, ne doivent pas nécessairement être respectés, bien que certains d'entre eux puissent être utiles. Par exemple, étant donné qu'une IG sert à indiquer l'origine géographique et les qualités particulières d'un produit, des critères tels que la nature du produit ou sa composition sont plus pertinents que, par exemple, le fait que les produits soient ou non complémentaires.

Plus particulièrement, la CJUE (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54) a développé certains critères pour déterminer si des produits sont comparables, en particulier si **les produits ont des caractéristiques communes objectives comme la méthode d'élaboration, l'apparence physique du produit ou l'utilisation des mêmes matières premières**.

En outre, des facteurs visant à savoir, par exemple, si les produits sont consommés, du point de vue du public concerné, à des occasions largement identiques ou s'ils sont distribués par les mêmes réseaux et/ou soumis à des règles de commercialisation similaires, peuvent être pris en compte pour **confirmer** si les produits sont comparables.

Bien qu'il ne soit pas possible, dans les présentes directives, d'énumérer tous les scénarios possibles, ce qui suit constitue des exemples de produits comparables.

Produits l'AOP/IGP	couverts par	Produits comparables
-----------------------	-----------------	----------------------

<i>Vin</i>	Tous les types de <i>vins</i> (y compris les <i>vins mousseux</i>); <i>moût de raisin</i>; vins aromatisés. Voir annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013. Le <i>vinaigre de vin</i> et les <i>boissons à base de vin</i> (p. ex. <i>sangria</i>) ne sont pas des «produits comparables», mais le vin couvert par l'IG peut être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Vins aromatisés</i>	Tous les types de <i>vins</i>; <i>vins aromatisés</i> (p. ex. <i>vermouth</i>). Les <i>boissons aromatisées à base de vin</i> (p. ex. <i>sangria</i>) et les <i>cocktails aromatisés de produits vitivinicoles</i> (p. ex. <i>cocktail à base de vin mousseux</i>) ne sont pas des «produits comparables», mais le vin couvert par l'IG peut être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-dessous, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Spiritueux</i>	Tous les types de <i>spiritueux</i>. Les <i>boissons à base de spiritueux</i> ne sont pas des «produits comparables», mais la boisson spiritueuse couverte par l'IG peut être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Fruits frais</i>	<i>Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits (gelées, confitures, compotes)</i> ne sont pas des «produits comparables», mais les fruits couverts par l'IG peuvent être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».

<i>Légumes frais</i>	Les <i>légumes conservés, congelés, séchés et cuits (gelées, confitures)</i> ne sont pas des «produits comparables», mais les légumes couverts par l'IG peuvent être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
----------------------	---

Pour certains produits, le demandeur peut surmonter une objection contre des produits comparables en limitant la liste des produits. Voir plus d'explications au paragraphe suivant.

5.3 Limitation de la liste de produits

Conformément à l'article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 251/2014, les IG peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un *vin* ou un *vin aromatisé* produit conformément aux exigences du cahier des charges correspondant.

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, «les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit [*agricole ou une denrée alimentaire*] conforme au cahier des charges correspondant».

Les objections soulevées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, peuvent être levées si les produits pertinents sont limités pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de l'IG en cause.

La limitation des produits peut s'avérer une tâche complexe, qui peut dépendre, dans une large mesure, d'un examen au cas par cas.

- **Les produits identiques** à ceux couverts par l'IG doivent être limités afin de respecter le cahier des charges de l'IG. Le libellé adéquat est «[type de produit] conforme aux exigences du cahier des charges de l'[AOP/IGP "X"]». Aucun autre libellé ne doit être proposé ou autorisé. Des limitations telles que «[type de produit] avec l'[AOP/IGP "X"]» ou «[type de produit] originaire de [nom d'un lieu]» ne sont pas acceptables.

IG dans la MUE	Liste de produits acceptable
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	<i>Vin</i> conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Slovácká»
WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)	<i>Viande de bœuf</i> conforme aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Welsh Beef»

TEQUILA	<i>Boissons spiritueuses à base d'agave conformes aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Tequila».</i>
----------------	---

La catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG devrait être limitée comme suit:

- Pour les *vins* et les *vins aromatisés*, la limitation devrait désigner les *vins* et les *vins aromatisés* respectant les exigences du cahier des charges de l'IG. La catégorie de produits peut être trouvée dans l'Extrait du Registre E-Bacchus sous «enregistré sous».
- Pour les *boissons spiritueuses*, la limitation devrait désigner la catégorie exacte du produit [p. ex. *whisky*, *rhum*, *eau-de-vie de fruit*, conformément à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008] qui respecte le cahier des charges de l'IG. Bien que ce dernier règlement ait été abrogé par le règlement (UE) 2019/787, l'annexe III reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau registre ait été établi ⁽²⁰⁾.
- Pour les *produits agricoles et denrées alimentaires*, la catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG devrait être limitée pour désigner exactement les produits couverts par l'IG et conformes aux exigences de son cahier des charges. La catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG en cause peut être consultée dans la base de données «DOOR». Le produit exact couvert peut être trouvé dans le document relatif à la demande joint à la publication au Journal officiel (série C), également accessible via «DOOR».

AOP/IGP dans la MUE	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
TOKAJI (PDO-HU-A1254)	<i>Vins</i>	<i>Vin conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Tokaji»</i>	La MUE ne peut être acceptée que pour du <i>vin</i> couvert par l'AOP.
WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)	<i>Viande</i>	<i>Viande de bœuf conforme aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Welsh Beef»</i>	« <i>Viande</i> » inclut des produits (p. ex. du porc) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une AOP/IGP particulière couvrant le produit spécifique <i>viande de bœuf</i> .

²⁰ () Voir l'article 49 du règlement (UE) 2019/787.

POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	<i>Fruits</i>	Pommes conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Pomme du Limousin»	La catégorie <i>fruits</i> inclut des produits tels que des <i>poires</i> ou des <i>pêches</i> , qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une AOP couvrant exclusivement les pommes.
--	---------------	---	---

- **Produits comparables** – Une objection **doit être formulée** en ce qui concerne des produits comparables lorsqu'ils ne peuvent pas faire partie de la limitation, par exemple, lorsque les produits demandés, bien que «comparables», n'incluent pas le produit couvert par l'AOP/IGP.

AOP/IGP dans la MUE	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
MOSLAVINA (PDO-HR-A1653)	<i>Boissons alcooliques</i> (à l'exception des bières)	<i>Vin et boissons à base de vin ou contenant du vin</i> conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Moslavina»; <i>spiritueux, rhum (exemples)</i> Par exemple, <i>boissons alcoolisées autres que du vin et des boissons à base de vin ou contenant du vin</i>	La MUE peut être acceptée pour du <i>vin</i> respectant le cahier des charges de l'AOP et pour des <i>boissons à base de vin ou contenant du vin</i> conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP À titre subsidiaire, les <i>boissons alcoolisées autres que du vin et des boissons à base de vin</i> dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire en erreur.

RIOJA (PDO-ES-A0117)	<i>Vin, spiritueux</i>	<i>Vin conforme au cahier des charges de l'AOP Rioja.</i>	La MUE peut être acceptée pour le <i>vin</i> conforme au cahier des charges de l'AOP. La MUE peut être acceptée, en principe, selon l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, pour les <i>spiritueux</i> car ceux-ci ne sont pas considérés comme du <i>vin</i>.
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	<i>Fruits conservés, congelés, séchés et cuits</i>	<i>Pommes conservées, congelées, séchées et cuites conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Pomme du Limousin».</i>	<i>Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits</i> comprennent des produits composés d'autres fruits qui ne peuvent respecter les exigences du cahier des charges de l'AOP couvrant exclusivement des <i>pommes</i>. Il est à noter aussi que la limitation ne devrait pas s'appliquer seulement aux <i>pommes</i>, mais également aux <i>pommes traitées</i>. La MUE peut, en principe, être acceptée selon l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, pour d'autres fruits spécifiques surgelés dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'induire en erreur.

BRANDY DE JEREZ	<i>Spiritueux; whisky</i>	<i>brandy;</i> exigences du cahier des charges de l'IGP «Brandy de Jerez».	<i>Whisky</i> est une catégorie de boissons spiritueuses considérée comme comparable à la catégorie de boissons spiritueuses «brandy». En même temps, le whisky ne peut pas répondre au cahier des charges défini pour le brandy. Par conséquent, la catégorie de spiritueux doit être restreinte au produit protégé par l'IGP Brandy de Jerez, c'est-à-dire au brandy. La demande de MUE doit être refusée pour du whisky, comparable au brandy, et pour la catégorie générale de spiritueux car tous les spiritueux sont comparables.
-------------------------------	--------------------------------------	---	--

SCOTCH WHISKY	Whisky; alcoolisées	boissons Whisky conforme aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Scotch whisky».	La MUE peut être acceptée pour un whisky conforme aux exigences du cahier des charges de l'IG. Contrairement à la situation qui prévaut pour les IG relatives aux vins, la limitation ne peut pas être étendue aux «boissons alcoolisées autres que le whisky» car l'IG peut inclure des boissons alcoolisées comparables au whisky. Il appartient au demandeur d'énumérer expressément les boissons spiritueuses qui ne sont ni susceptibles d'induire en erreur ni comparables.
---------------	------------------------	---	--

- **Produits utilisés comme ingrédients:** si les produits couverts par l'IG peuvent être utilisés en tant qu'ingrédient commercialement pertinent (en ce sens qu'il peut déterminer le choix du produit principal) de l'un des produits compris dans la demande de MUE, une limitation sera demandée. En effet, l'article 13, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° 1151/2012 élargit expressément l'étendue de la protection d'une IG enregistrée pour un produit déterminé «quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédient».

IG dans la MUE	Spécification originale (qui n'est pas acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	Confitures et compotes	Confitures et compotes de pommes conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Pomme du Limousin»	Le fruit est le principal ingrédient des confitures et des compotes.

IG dans la MUE	Spécification originale (qui n'est pas acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	<i>Pizzas</i>	<i>Pizzas au jambon conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Prosciutto di Parma»</i>	Cette garniture est le principal ingrédient d'une <i>pizza</i> et celui qui détermine le choix du consommateur.
RIOJA (PDO-ES-A0117)	<i>Vinaigre de vin</i>	<i>Vinaigre de vin fabriqué à partir de vin conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Rioja».</i>	La MUE peut être acceptée pour les <i>vinaigres de vin conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP</i> . Le vin est un ingrédient du <i>vinaigre</i> (le vinaigre de vin est fabriqué à partir de vin).
TURRÓN DE AGRAMUNT (ES/PGI/0005/0167)	<i>Glaces</i>	<i>Glaces alimentaires à base de nougat conformes aux exigences du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt».</i>	Le «Turrón» est un ingrédient commercialement pertinent pour les glaces.
BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA-OLIO ESSENZIALE (IT/PDO/0005/0105)	<i>Parfums</i>	<i>Parfums à la bergamote conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale».</i>	La bergamote est une huile essentielle qui apporte un arôme particulier au parfum. C'est cet arôme qui motive le choix du consommateur et qui est donc l'ingrédient commercial pertinent.

IG dans la MUE	Spécification originale (qui n'est pas acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
SCOTCH WHISKY	<i>Cocktails</i>	<i>Cocktails contenant du whisky conformes aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Scotch Whisky».</i>	La MUE peut être acceptée pour les cocktails à base de whisky répondant aux exigences du cahier des charges de l'IG. Contrairement aux vins, les cocktails autres que ceux à base de whisky ne sont pas recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'induire en erreur.

Une limitation n'est pas nécessaire si les produits couverts par l'IG sont utilisés en tant qu'ingrédient secondaire, non commercialement pertinent, des produits revendus.

IG dans la MUE	Spécification originale	Liste de produits acceptable	Explication
ACEITE DE LA ALCARRIA (ES/PDO/0005/0562)	<i>Pâtisserie</i>	<i>Pâtisserie</i>	Les produits n'ont pas besoin d'être limités au simple motif que de l'huile est utilisée dans leur préparation. L'huile est un ingrédient secondaire qui n'est pas commercialement pertinent.

6 IG non protégées en vertu de règlements de l'UE

6.1 IG protégées au niveau national dans un État membre de l'UE

La Cour de justice a établi (08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521) que le régime européen de protection des IG pour les *produits agricoles et denrées alimentaires* prévu dans le règlement (CE) n° 510/2006 [alors en vigueur] revêt un «**caractère exhaustif**». La Cour a en outre confirmé que cette observation était certainement valable pour le régime européen de protection des IG pour les *vins* tel que prévu dans le règlement (CE) n° 1234/2007, du fait que «ces deux régimes présentaient en substance le même caractère, dès lors que leurs objectifs et leurs caractéristiques étaient comparables» (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76).

L'Office applique une approche analogue pour les IG pour les *vins aromatisés* et les *boissons spiritueuses*, pour les raisons suivantes. L'ancienne protection au niveau national des indications géographiques pour les *vins aromatisés* et les *boissons spiritueuses* qui sont à présent respectivement admissibles à une IG au titre du règlement (UE) n° 251/2014 et du règlement (UE) 2019/787 a été **interrompue** une fois que ces indications géographiques ont été enregistrées au niveau de l'UE [voir l'article 107 du règlement (UE) n° 1308/2013, l'article 26 du règlement (UE) n° 251/2014, l'article 37 du règlement (UE) 2019/787, lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 2, et l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008, et l'article 9 du règlement (UE) n° 1151/2012 lu en combinaison avec le considérant 24 de ce règlement].

En outre, il convient également de faire référence au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des *produits agricoles et denrées alimentaires*. Ce règlement (qui a précédé et a été abrogé par le règlement (CE) n° 510/2006) énonce à son article 17, paragraphe 1, que les États membres étaient tenus de «[communiquer] à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ..., celles qu'ils [désiraient] faire enregistrer» en vertu de ce règlement. Le paragraphe 3 ajoutait que les États membres pouvaient «maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise» (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 18).

En d'autres termes, le système européen de protection composé des règlements de l'UE susmentionnés **prime sur et remplace** la protection nationale des IG pour les *produits agricoles et denrées alimentaires*, les *vins*, les *vins aromatisés* et les *boissons spiritueuses*.

Compte tenu de ce qui précède:

- Les indications géographiques pour des *vins*, des *spiritueux* et des *produits agricoles et denrées alimentaires* qui sont à présent admissibles à une IG au titre des règlements de l'UE et qui, dans le passé, bénéficiaient d'une protection au moyen d'une législation nationale ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. En conséquence, elles ne constituent pas en tant que telles, et pour cette seule raison, un motif de refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, à moins qu'elles aient **également été enregistrées au niveau de l'UE**. Dès lors, si, par exemple, un tiers fait valoir qu'une MUE comporte ou est composée d'une indication géographique pour des *vins* ayant été enregistrée dans le passé au niveau national dans un État membre de l'UE, l'examineur vérifiera si cette indication géographique est également enregistrée au niveau de l'UE en tant qu'IG. Dans le cas contraire, les observations du tiers seront considérées comme ne soulevant pas de doutes sérieux en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
- Pour les *vins aromatisés*, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 251/2014, une période transitoire a été appliquée. Les États membres avaient jusqu'au 28 mars 2017 pour transmettre à la Commission toutes les informations pertinentes concernant la protection des IG nationales au niveau de l'UE. Après cette date, les IG nationales existantes qui n'avaient pas été signalées à la Commission ont perdu leur protection. En conséquence, jusqu'au 28 mars 2017, les IG tant nationales qu'européennes relevaient de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

Toutefois, dans les zones où aucun système européen uniforme de protection ne s'applique, les IG protégées en vertu du droit national entrent dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. C'est notamment le cas des IG pour des *produits non agricoles*.

À l'heure actuelle, ni la Commission, ni l'Office n'entretiennent une base de données énumérant les IG protégées en vertu du droit national pour des *produits non agricoles*. Étant donné la difficulté d'identifier de telles IG, l'Office s'appuiera principalement, dans ces cas, sur les observations formulées par des tiers.

6.2 IG de pays hors UE

Les situations suivantes font référence aux IG de pays hors UE qui ne sont pas simultanément enregistrées au niveau de l'UE. Si l'IG hors UE est enregistrée à l'échelon européen, les points 4 et 5 de cette section des présentes directives sont d'application (p. ex. Café de Colombia, Ron de Guatemala).

L'IG est uniquement protégée dans le pays hors UE d'origine au titre de la législation nationale

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, ne s'applique pas étant donné que l'IG hors UE n'est ni reconnue ni protégée expressis verbis au titre de la législation de l'UE. À cet égard, il y a lieu de souligner que les dispositions de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ne sont pas de

nature à créer des droits que les particuliers peuvent évoquer directement devant les tribunaux en vertu du droit européen (14/12/2000, C-300/98 & C-392/98, Dior and Others, EU:C:2000:688, § 44).

Exemple: «Miel Blanc d'Oku» ou «Poivre de Penja» du Cameroun.

Pour les IG hors UE protégées dans un État membre en vertu d'un accord international signé par ledit État membre (et non par l'UE) (pour plus de détails, voir ci-dessous).

Toutefois, lorsque la demande de MUE comporte ou est composée d'une IG protégée de ce type, il convient également de déterminer si la MUE peut être considérée comme descriptive et/ou de nature à tromper le public aux termes de l'article 7, paragraphe 1, points c) et g), du RMUE, conformément aux règles générales décrites dans les présentes directives. Par exemple, lorsqu'un tiers constate qu'une demande de MUE consiste en le terme «Murakami» (exemple fictif) qui est une IG pour *boissons spiritueuses* conformément à la législation nationale du pays X en question, l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, ne s'appliquera pas, pour les raisons exposées plus haut, mais il conviendra d'examiner si ladite MUE sera perçue comme descriptive et/ou de nature à induire en erreur par les consommateurs européens concernés.

L'IG est protégée au titre d'un accord auquel l'UE est partie contractante

L'UE a signé avec des pays hors UE une série d'accords commerciaux afin de protéger les IG. Ces instruments incluent généralement une liste des IG ainsi que des dispositions sur leurs conflits avec des marques commerciales. Le contenu et le degré de précision peuvent néanmoins varier d'un accord à l'autre. Les IG des pays hors UE sont protégées au niveau de l'UE après l'entrée en vigueur de l'accord en question.

À cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une disposition d'un accord conclu par l'UE avec des pays hors UE doit être considérée comme directement applicable lorsque, compte tenu de l'énoncé, de l'objectif et de la nature de l'accord, il peut être conclu que la disposition énonce une **obligation claire, précise et inconditionnelle qui n'est pas subordonnée, dans sa mise en œuvre ou ses effets, à l'adoption de toute mesure ultérieure** (14/12/2000, C-300/98 & C-392/98, Dior and Others, EU:C:2000:688, § 42).

L'étendue de la protection octroyée à ces IG par des pays hors UE est définie par les dispositions de fond de l'accord en question, parmi lesquelles peuvent par exemple figurer des exigences ou autorisations spécifiques régissant l'utilisation des termes protégés. Si les accords les plus anciens incluaient généralement uniquement des dispositions générales, les accords de libre-échange «de nouvelle génération» renvoient au lien entre les marques commerciales et les IG en des termes similaires à ceux des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 (voir, par exemple, les articles 210 et 211 de l'«Accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres d'une part, et la Colombie et le Pérou d'autre part», JO L 354, 21 décembre 2012).

À la lumière de ce qui précède, les MUE qui comprennent ou se composent d'une IG hors UE protégée par un accord auquel l'UE est partie contractante (et qui n'est pas simultanément enregistrée au titre des règlements de l'UE) feront l'objet d'un examen au cas par cas, conformément aux dispositions de fond spécifiques de l'accord en

question, afin de déterminer si elles sont concernées par les motifs de refus pour conflit avec des marques commerciales, en tenant compte de la jurisprudence précitée.

Néanmoins, le seul fait qu'une IG d'un pays hors UE soit protégée par ces instruments **n'aboutit pas automatiquement** au refus d'une MUE qui évoque, voire comprend ou se compose d'une IG: tout dépendra du **contenu et du champ d'application** des dispositions concernées de l'accord.

En plus d'appliquer l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE dans la mesure prévue par chacun des accords, si, au cours de la procédure et notamment compte tenu des observations des tiers, il devient évident que la marque est de nature à tromper le public, par exemple en ce qui concerne son origine ou le droit d'utiliser l'IG, l'Office pourra envisager de soulever une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.

En ce qui concerne la **date pertinente** pour la protection desdites IG, une approche au cas par cas s'impose. Les IG incluses dans l'accord initial sont normalement protégées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, la liste des IG protégées pourra être ultérieurement mise à jour dans les «accords de nouvelle génération». Dans ces cas, la date de priorité applicable variera d'un accord à l'autre: dans certains cas, la date prioritaire pourra être la date de la demande du pays hors UE de mise à jour de la liste et non la date à laquelle la Commission accepte l'inclusion de l'IG.

La Commission gère une base de données incluant des informations sur les IG hors UE protégées dans l'UE en vertu d'accords internationaux. Elle est accessible à l'adresse:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geographical_indications/geographical_indications.xls%20

Il convient de souligner que les accords commerciaux signés par l'UE avec des pays hors UE contiennent généralement en annexe une liste des IG enregistrées au niveau de l'UE qui bénéficient également d'une protection dans les pays hors UE en question (11/05/2010, T-237/08, Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, § 104-108; 19/06/2013, R 1546/2011-4, FONT DE LA FIGUERA).

Exemples:

IG	Pays d'origine	Produits
Aguardiente chileno	Chili	Boissons spiritueuses
Brandy/Brandewyn	Afrique du Sud	Boissons spiritueuses
Breede River Valley	Afrique du Sud	Vins
Abricot du Valais	Suisse	Boissons spiritueuses

L'IG est protégée au titre d'un accord international signé uniquement par des États membres (c.-à-d. dont l'UE n'est pas partie contractante)

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, s'applique aux IG protégées par des accords internationaux dont un État membre est partie. Toutefois, par analogie avec son interprétation de l'article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, en ce qui concerne la législation nationale, l'Office estime que les «accords internationaux auxquels... l'État membre concerné est partie» dont il est question devraient être interprétés comme des accords internationaux dans les domaines ne bénéficiant pas d'une protection uniforme au niveau de l'UE, à savoir dans le secteur des *produits non agricoles* (voir point 5.1 ci-dessus).

Dans son arrêt du 08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, la Cour s'est penchée sur la nature exhaustive de la législation de l'UE en ce qui concerne les IG originaires d'États membres. Selon l'interprétation de l'Office, cela s'applique également aux IG hors UE dans les secteurs de produits concernés qui bénéficient d'une protection dans le territoire d'un État membre au titre d'un accord international conclu entre ledit État membre et un pays hors UE.

Cette interprétation s'applique également aux accords internationaux signés exclusivement par des États membres avec des pays hors UE (en particulier l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international). Aux seules fins de l'examen des motifs absolus de refus, l'UE n'est pas partie contractante auxdits accords, lesquels ne créent pas d'obligations dans le chef de l'UE (14/10/1980, C-812/79, Procureur général / Burgoa, EU:C:1980:231, § 9). Dès lors, l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, ne s'applique qu'aux IG de *produits non agricoles* protégés au titre desdits accords.

À la lumière de ce qui précède et en application de l'article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, les accords internationaux conclus par les États membres ne sont pas applicables sauf:

- dans la mesure où ils concernent des IG de *produits non agricoles*. Actuellement, ni la Commission ni l'Office ne gère une base de données répertoriant les IG de *produits non agricoles* protégés par des accords internationaux conclus par des États membres;
- lorsqu'il s'agit d'accords internationaux conclus avec des pays hors UE par un État membre avant son adhésion à l'UE. En effet, les obligations découlant d'un accord international conclu par un État membre avant son adhésion à l'UE doivent être respectées. Toutefois, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre un accord conclu avant l'adhésion d'un État membre et le traité (voir l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 351 du TFUE, selon l'interprétation de la Cour dans son arrêt du 18/11/2003, C-216/01, Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172);
- lorsqu'il s'agit d'accords internationaux conclus avec un pays hors UE par un État membre avant son adhésion à l'UE, mais avant l'entrée en vigueur du système européen uniforme de protection dans la catégorie de produits concernée.

Vu la difficulté inhérente à l'identification de ces IG, l'Office se base principalement dans ces cas-là sur les observations de tiers. En outre, l'Office envisagera de soulever une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, si, au cours de la procédure et notamment compte tenu des observations des tiers, il devient évident que la marque est de nature à tromper le public.

6.3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsque la marque peut être refusée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, un examen complémentaire peut s'avérer nécessaire afin de déterminer si ladite marque est concernée par d'autres motifs de refus, par exemple sur la base de l'article 7, paragraphe 1, points c), g), k) ou l), du RMUE.

Par ailleurs, une demande de MUE peut être à la fois en conflit avec une IG dans le domaine *vitivinicole* et une mention traditionnelle protégée pour les *vins* (MTV), ou avec une IG dans le domaine des produits agricoles et des denrées alimentaires et une spécialité traditionnelle garantie (STG) protégée.

IG	MTV/STG	Demande de MUE (fictif)
Jamón de Serón	Jamón serrano	ABC Jamón serrano de Serón pour du <i>jambon</i>
Alicante	Fondillón	ABC Fondillón Alicante pour du <i>vin</i>

Exemple

IG/TTW	MUE	Limitation
RIOJA (PDO-ES-A0117) RESERVA	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA (exemple fictif)	<i>Vins conformes au cahier des charges de l'AOP «Rioja» et à la définition et aux conditions d'utilisation du terme traditionnel pour les vins «RESERVA».</i>

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 11 Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE.....	572
2 Remarques générales sur les règlements de l'UE	572
2.1 Définition des mentions traditionnelles pour du vin aux termes des règlements de l'UE	572
3 Mentions traditionnelles pertinentes au titre des règlements de l'UE	574
3.1 Date pertinente	574
4 Dispositions pertinentes régissant les conflits avec les marques commerciales.....	575
5 Produits concernés.....	581
5.1 Restrictions de la liste de produits	582
6 Accords internationaux	582
7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE	582

1 Article 7, paragraphe , point k), du RMUE

Le règlement 2015/2424 modifiant le règlement n° 207/2009 (CE) sur la marque communautaire a introduit l'article 7, paragraphe 1, point k), comme motif spécifique de refus de marques commerciales en conflit avec de précédentes mentions traditionnelles pour du vin.

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE s'applique aux MUE en conflit avec des mentions traditionnelles pour du vin protégées soit par la législation de l'UE soit par des accords internationaux auxquels l'UE est partie.

Il s'agit là d'un motif de refus de MUE, introduit pour des raisons de cohérence, afin d'offrir aux mentions traditionnelles pour du vin un degré de protection équivalent à celui dont bénéficient les appellations d'origine et les indications géographiques pour des vins.

2 Remarques générales sur les règlements de l'UE

La protection des mentions traditionnelles pour du vin est garantie par le règlement n° 1308/2013 du Conseil, ainsi que par le chapitre III du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission et le chapitre III du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission ⁽²¹⁾, qui fixent certaines règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement du Parlement européen et du Conseil (acte d'exécution et acte délégué).

2.1 Définition des mentions traditionnelles pour du vin aux termes des règlements de l'UE

En ce qui concerne la définition des mentions traditionnelles pour du vin, le considérant 104 du règlement n° 1308/2013 stipule que «certaines mentions sont employées de manière traditionnelle dans l'Union et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur, il convient que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans l'Union».

²¹ () Règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié, JO L 9 du 11.1.2019, pages 46-76, et règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation, JO L 9 du 11.1.2019, pages 2-45.

De la même façon, le considérant 23 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission stipule que «[l']emploi de mentions traditionnelles servant à décrire des produits de la vigne constitue une pratique bien établie dans l'Union. Ces mentions désignent une méthode de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou indiquent qu'il s'agit d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Les articles 112 et 113 du règlement (UE) n° 1308/2013 établissent les règles générales relatives à l'emploi et à la protection des mentions traditionnelles. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la protection et l'enregistrement de ces mentions traditionnelles.».

Aux termes de l'article 112 du règlement n° 1308/2013, une mention traditionnelle est utilisée de manière traditionnelle dans un État membre:

- pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'UE ou du droit national

ou

- pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Dans le premier cas, une mention traditionnelle pour du vin accompagne la référence à une appellation d'origine protégée (AOP) (p. ex. «appellation d'origine contrôlée (AOC)», «denominación de origen protegida (DO)», «denominazione di origine controllata (DOC)», «Landwein») ou à une indication géographique protégée (IGP) («Vin de Pays», «Vino de la Tierra», «Indicazione Geografica Tipica», «Vinho Regional», «Landwein»).

Dans le second cas, une mention traditionnelle pour du vin est utilisée en tant que description des caractéristiques d'un produit utilisée pour les méthodes de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou pour un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP (p. ex. «château», «grand cru», «añejo», «clásico», «crianza», «riserva», «fino», «Federweisser»).

Cela étant, les mentions traditionnelles pour du vin fournissent aux consommateurs des informations sur les spécificités et la qualité des vins, qui complètent en principe les informations communiquées par les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, par exemple «Gran Reserva de Fondillón» pour du vin de raisins surmûris de l'AOP Alicante, «Cru bourgeois» pour du vin de l'AOP Médoc.

Conformément à l'article 25 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission, les mentions traditionnelles protégées sont consignées par la Commission dans un registre électronique, où figurent les informations suivantes:

- a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
- b) le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) n° 1308/2013;
- c) la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33;
- d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;
- e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris les producteurs appartenant à des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers;
- f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;
- g) le nom du ou des pays d'origine;
- h) la date d'inclusion dans la base de données électronique «E-Bacchus».

3 Mentions traditionnelles pertinentes au titre des règlements de l'UE

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE s'applique dans les cas où une mention traditionnelle pour du vin (d'un État membre ou d'un pays tiers) a été **enregistrée** conformément à la procédure fixée par le règlement n° 1308/2013 du Conseil, par le chapitre III du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission et par le chapitre III du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission.

Des informations pertinentes sur les mentions traditionnelles pour des vins figurent dans la base de données «E-Bacchus» gérée par la Commission, base de données accessible à l'adresse <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>.

3.1 Date pertinente

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE ne s'applique qu'aux mentions traditionnelles pour du vin dont le dépôt est antérieur à la demande MUE et qui sont enregistrées au moment de l'examen de la demande de MUE.

Les dates applicables pour déterminer la priorité d'une marque et d'une mention traditionnelle sont respectivement la date de demande à la Commission de la MUE (ou la priorité de la Convention de Paris, si celle-ci est revendiquée) et la date de demande pour la protection d'une mention traditionnelle.

Lorsque l'extrait de «E-Bacchus» ne contient pas d'information sur la date pertinente, cela signifie que la mention traditionnelle en question existait déjà le 1er août 2009, date à laquelle le registre a été créé. Pour toute mention traditionnelle ajoutée ultérieurement, l'extrait «E-Bacchus» inclut une référence à la publication au Journal officiel, qui fournit les informations pertinentes.

Par analogie avec la pratique actuelle en ce qui concerne les IG et vu le fait que la toute grande majorité des demandes de mentions traditionnelles débouchent

généralement sur un enregistrement, **une objection sera soulevée** lorsque la mention traditionnelle a été demandée avant la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE, **mais** qu'elle n'avait pas encore été enregistrée au moment de l'examen de la demande de MUE. Toutefois, si le demandeur de la MUE indique que la mention traditionnelle en question n'a pas encore été enregistrée, la procédure sera suspendue en attendant l'issue de la procédure d'enregistrement de la mention traditionnelle.

4 Dispositions pertinentes régissant les conflits avec les marques commerciales

Les mentions traditionnelles pour du vin ne sont pas des droits de propriété intellectuelle ou industrielle comme les IG. Soit elles **accompagnent une référence à une IG** (p. ex. «Vino de la Tierra», «appellation d'origine contrôlée»), **soit elles informent les consommateurs sur la méthode de production ou de vieillissement, sur la qualité, sur la couleur, sur le type de lieu ou sur un événement particulier lié à l'histoire du vin** (p. ex. «Cannellino», «reserva», «clasico», «château», «añejo», «cru classé», «Amarone»). Dès lors, il convient de ne pas les considérer comme des indications de la provenance géographique du vin (17/05/2011, T-341/09, Txacoli, EU:T:2011:220, § 33).

Néanmoins, certaines des mentions traditionnelles protégées pour du vin **sont associées à l'utilisation d'une IG (particulière)**. À titre d'exemple, la mention traditionnelle «Cannellino» est un terme exclusif lié à un type de vin «Frascati» et à sa production. Frascati est une AOP.

L'étendue de la protection des mentions traditionnelles protégées pour du vin **est plus limitée** que celle des IG. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil, les mentions traditionnelles pour du vin sont protégées, **uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande** de protection d'une mention traditionnelle pour du vin.

Une disposition spécifique concernant le lien entre les mentions traditionnelles pour les vins et les marques commerciales (disposition analogue à l'article 102 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil régissant les IG) figure à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission. Aux termes de cet article:

1. L'enregistrement d'une marque commerciale **contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle**, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d'utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l'article 112 du règlement (UE) n° 1308/2013, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, est:
2. refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle; ou
3. annulé.

4. Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du produit de la vigne.
5. Sans préjudice du paragraphe 2, une marque commerciale au sens du au paragraphe 1 qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si la législation nationale le prévoit, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de la mention traditionnelle dans le pays d'origine, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, de la marque commerciale n'existe dans le cadre au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽²²⁾, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ⁽²³⁾ ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁴⁾.

Dans de tels cas, l'utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de lades marques correspondantes est permise.

L'Office ne s'oppose pas automatiquement à des marques comprenant un terme qui est également une mention traditionnelle pour du vin. Il soulève uniquement une objection en cas d'usurpation ou d'utilisation fausse ou trompeuse de la mention traditionnelle pour du vin. La liste des mentions traditionnelles protégées pour du vin comprend des termes plutôt communs ou qui ont différentes significations non nécessairement liées aux vins (comme «NOBLE», «CLASICO» ou «RESERVA»). Selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, ces termes peuvent ou non être associés à une qualité du vin. Par conséquent, lors de l'examen du signe, l'Office tiendra notamment compte du fait de savoir si le public pertinent établira ou non un lien entre le terme compris dans le signe et certaines qualités ou caractéristiques du vin.

Une objection a été soulevée dans les exemples suivants:

²² Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, [JO L 229 du 8.11.2008, p. 25](#).

²³ Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte), [JO L 336 du 23.12.2015, p. 1](#).

²⁴ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, [JO L 154 du 16.6.2017, p. 1](#).

Affaire	Commentaire
MUE n° 17 476 656 	Le terme «CHÂTEAU» est, entre autres, une expression historique liée à un type de région et à un type de vin, et il est réservé aux vins provenant d'un domaine qui existe réellement et/ou dont le nom comporte précisément ce mot. Le public pertinent établira un lien entre le terme «château» présent dans le signe et la mention traditionnelle «château». La marque peut dès lors faire l'objet d'une objection. Par conséquent, la spécification dans la classe 33 était limitée à: <i>vins conformes à la définition/aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «Château», boissons alcooliques (à l'exception des vins).</i>
MUE n° 17 967 391 	«Viejo» est une mention traditionnelle espagnole pour des vins de liqueur et des vins protégés par une IG. «Pulgar» est un terme utilisé dans le domaine vitivinicole pour désigner la partie du sarment à deux ou trois bourgeons qu'on laisse sur la vigne lors de la taille, afin que ceux-ci puissent germer (comme le montre le signe). Malgré le fait que «viejo» ne soit pas seulement une mention traditionnelle pour du vin, mais aussi un terme communément employé au sens de «vieux», l'Office a considéré, compte tenu des éléments du signe qui désignent tous le secteur vitivinicole, qu'il existait un conflit avec la mention traditionnelle «viejo». Par conséquent, la spécification dans la classe 33 était limitée à: <i>vins conformes à la définition ou aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «Viejo»; boissons alcooliques (à l'exception des bières et vins).</i>

Affaire	Commentaire
MUE n° 17 874 618 EL CLÁSICO	«Clásico» est une mention traditionnelle espagnole pour des vins de liqueur et des vins issus de raisins surmûris. Le signe demandé était <i>vins</i> . Le public concerné associera le terme «clásico» du signe à la mention traditionnelle pour du vin «Clásico». La marque peut donc faire l'objet d'une objection.

Aucune objection n'a été soulevée dans les exemples suivants:

Affaire	Commentaire
---------	-------------

MUE n° 15 102 015 	L'ajout du terme «RESERVA» dans l'expression «RESERVA DE LA BIOSFERA» ne constitue pas une usurpation, ni ne donne d'informations fausses ou trompeuses concernant la mention traditionnelle pour du vin «reserva». Le terme «reserva» figurant dans la marque ne doit pas être apprécié en dehors de son contexte. Le terme «reserva» est non seulement une mention traditionnelle pour du vin, mais a également, en l'espèce, une autre signification, qui n'a aucun lien immédiat avec la mention traditionnelle pour du vin: dans la demande de MUE, en combinaison avec le mot «biosfera», «reserva» fait clairement référence à un «espace naturel». Il convient également de souligner que le signe ne fait pas expressément référence à un vin. Compte tenu de ce qui précède, l'expression «RESERVA DE LA BIOSFERA», prise dans son ensemble, constitue une unité logique et conceptuelle, dans laquelle le terme «RESERVA» est qualifié par les autres termes: «DE LA BIOSFERA». Aucun lien direct n'est établi avec la mention traditionnelle pour du vin «RESERVA», étant donné qu'il ne sera, à l'évidence, pas considéré que ce terme donne des informations sur la qualité du vin. En outre, la structure du signe confirme que le terme «reserva» n'est pas utilisé de manière isolée, ni dans une taille ou dans une police de caractère différente. La marque est acceptable.
---	---

MUE n° 14 997 803 Noble Dragon	L'inclusion du terme «NOBLE» dans l'expression «NOBLE DRAGON» ne constitue pas une usurpation ni ne donne d'informations fausses ou trompeuses concernant la mention traditionnelle pour du vin correspondant à «NOBLE». Le terme «Noble» est non seulement une mention traditionnelle pour du vin, mais a également, en l'espèce, une autre signification, qui n'a aucun lien immédiat avec la mention traditionnelle pour du vin. En l'espèce, l'expression «NOBLE DRAGON» constitue une unité logique et conceptuelle, dans laquelle «NOBLE» qualifie directement le terme «DRAGON» et ne donne donc pas d'informations sur la qualité du vin, ne précisant pas, par exemple, s'il s'agit d'un vin «noble». La structure du signe confirme que «noble» n'est pas utilisé de manière isolée, ni dans une taille ou dans une police de caractère différente. Cette conclusion vaut pour les consommateurs moyens au sein de l'UE: soit ils comprendront l'expression «NOBLE DRAGON» comme une unité conceptuelle, soit, quand bien même ils n'attribuent aucune signification au signe dans son ensemble, au vu de la structure du signe, en particulier l'agencement des mots et la taille et la police de caractères dans lesquels ils sont reproduits, le terme «NOBLE» ne leur évoquera rien de particulier à propos du vin. La marque est acceptable.
---	---

Demande de MUE inventée AXN Late Harvest	«Vendange tardive» est une mention traditionnelle française pour du vin. Elle n'est protégée qu'en français. La traduction de la mention traditionnelle pour du vin en anglais ne peut faire l'objet d'une objection. Voir également la réponse donnée par la Commission européenne à la question parlementaire E-0622/2006, confirmant que la mention traditionnelle «Vendange tardive» n'est protégée qu'en français pour certains vins originaires de France. Les expressions traditionnelles n'étant protégées que dans la langue dans laquelle elles sont répertoriées, l'expression «Late Harvest» ne bénéficie pas d'une protection au sein de l'UE. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&language=FR)
MUE n° 17 633 819 PAGOS DE GALIR	«Vino de pago» est une mention traditionnelle espagnole pour du vin. En l'absence d'une référence complète au «vino de pago», le signe ne contient pas la mention traditionnelle telle qu'elle est enregistrée ou n'en est pas constitué.

5 Produits concernés

L'article 113, paragraphe 2 du règlement n° 1308/2013 du Conseil fait référence à des **«catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande de mention traditionnelle»**. De même, l'article 32 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission fait référence à un produit relevant de l'une de ces catégories. L'interprétation de l'Office est la suivante: contrairement au cas des IG, des objections fondées sur des conflits avec des mentions traditionnelles ne peuvent être soulevées pour des biens comparables. Toutefois, des objections pourront être soulevées contre tout produit concerné visé à l'article 92, paragraphe 1 du règlement n° 1308/2013 pour les raisons suivantes.

L'article 92, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013 prévoit que les règles relatives, entre autres, aux mentions traditionnelles doivent s'appliquer aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16. Il s'agit du *vin*, du *vin de liqueur*, du *vin mousseux*, du *vin mousseux de qualité*, du *vin mousseux de qualité de*

type aromatique, du vin semi-mousseux, du vin pétillant gazéifié, du moût de raisins partiellement fermentés, du vin de raisins passerillés et du vin de raisins surmûris.

Étant donné qu'il s'agit à chaque fois de produits à base de vin, et vu le fait que la plupart des demandes de MUE sont introduites sans que la catégorie de vin ne soit spécifiée, des objections doivent être soulevées contre tout produit concerné visé à l'article 92, paragraphe 1 du règlement n° 1308/2013. Par exemple, dans le cas d'une demande de MUE contenant la mention traditionnelle Fondillon, déposée pour le *vin* en classe 33, l'objection ne devra pas être soulevée contre du *vin de raisins surmûris* protégés par la mention traditionnelle mais contre du *vin* en tant que tel (p. ex. *vin* répondant à la définition ou aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour des vins «Fondillon»).

5.1 Restrictions de la liste de produits

Les objections soulevées en raison de conflits avec des IG peuvent être levées si les produits concernés sont limités de façon à se conformer aux exigences du cahier des charges de l'IG en question.

Il n'existe pas de cahier des charges de ce type pour les mentions traditionnelles, mais leur enregistrement dans la base de données E-Bacchus inclut un «résumé de la définition ou des conditions d'utilisation». Dès lors, les objections doivent être levées si les produits concernés sont limités de façon à satisfaire à la définition ou aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle en question. Le libellé correct est «[nom du produit] satisfaisant à la définition ou aux conditions d'utilisation de la [MTV «X»]». Aucune autre formulation ne devra être proposée ou autorisée. Les restrictions du type «[nom du produit] avec la [MTV «X»]» ne sont pas acceptables.

6 Accords internationaux

Par analogie avec les IG, lorsque des accords internationaux auxquels l'UE est partie peuvent servir de base à une objection contre une demande de marque, les mentions traditionnelles pouvant être protégées au titre d'accords internationaux auxquels l'UE est partie doivent être prises en compte dans l'évaluation des conflits entre une mention traditionnelle et une demande de MUE.

7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsque la marque peut être refusée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE, un examen complémentaire peut s'avérer nécessaire afin de déterminer si ladite marque est concernée par d'autres motifs de refus, par exemple sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

En d'autres termes, une demande de MUE peut être à la fois en conflit avec une IG dans le secteur du vin et avec une mention traditionnelle pour du vin.

Exemples

IG/mention traditionnelle pour du vin	MUE	Limitation
RIOJA (AOP-ES-A0117) RESERVA	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA (exemple inventé)	Vins respectant le cahier des charges de l'AOP «Rioja» et la définition ou les conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «RESERVA».

En outre, la marque constituée par la mention traditionnelle pour du vin peut également faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.

Exemple

Mention traditionnelle pour du vin	MUE	Explication
AÑEJO	VINO AÑEJO demandé pour des vins; boissons alcooliques, à l'exception des bières (Exemple inventé)	«Añejo» est une mention traditionnelle espagnole pour du «vin» ayant vieilli pendant une période minimale de 24 mois et pour des vins de liqueur issus de l'AOP Malaga. Par conséquent, cette mention traditionnelle pour du vin peut faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE. En outre, le signe peut faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, étant donné qu'il informe le consommateur concerné de certaines caractéristiques des vins (par exemple, un vin ayant vieilli).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 12 Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE	586
2 Remarques générales sur les règlements de l'UE.....	586
2.1 Définition des spécialités traditionnelles garanties au titre des règlements de l'UE	586
2.2 Lien avec les marques commerciales	587
2.2.1 STG avec ou sans réservation d'un nom.....	588
3 Produits concernés au titre des règlements de l'UE	589
3.1 Date pertinente	589
4 Situations couvertes par l'article 24 du règlement (UE) n° 1151/2012.....	589
5 Produits concernés.....	590
5.1 Limitations de la liste de produits.....	590
6 Accords internationaux.....	591
7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	591

1 Article 7, paragraphe , point I), du RMUE

Le règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne a introduit l'article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE comme motif absolu spécifique de refus de marques commerciales en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties (STG).

L'article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE s'applique aux MUE en conflit avec des STG protégées soit par la législation de l'UE soit par des accords internationaux auxquels l'UE est partie.

Tout comme dans le cas des mentions traditionnelles pour les vins, il s'agit là d'un motif de refus de MUE qui a été introduit pour des raisons de cohérence afin d'offrir aux STG un degré de protection équivalent à celui dont bénéficient les appellations d'origine et les indications géographiques.

2 Remarques générales sur les règlements de l'UE

2.1 Définition des spécialités traditionnelles garanties au titre des règlements de l'UE

La protection des STG est assurée au titre III du règlement (UE) n° 1151/2012.

L'article 17 du règlement (UE) n° 1151/2012 définit les STG en indiquant qu'un «système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels».

Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement, «[u]ne dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique:

1. qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; ou
2. qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés».

En conséquence, les STG mettent en valeur les caractéristiques traditionnelles d'un produit, soit au niveau de son processus de production ou de sa composition, par exemple «Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze» pour une *bière belge dont la fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication*.

Contrairement aux indications géographiques, le système de qualité applicable aux STG ne certifie pas que le produit alimentaire protégé est lié à une région

géographique spécifique. C'est le cas, par exemple, de la STG «Mozzarella» *pour un fromage frais à pâte filée d'origine italienne et de l'AOP «Mozzarella di Bufala Campana»* pour le *fromage mozzarella* originaire d'une région géographique particulière.

Pour bénéficier d'une STG, un produit doit, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement, avoir un caractère spécifique: «2. Pour qu'une mention soit enregistrée comme spécialité traditionnelle garantie, elle devra:

1. avoir été utilisée de manière traditionnelle pour désigner le produit spécifique; ou
2. identifier le caractère traditionnel ou le caractère spécifique du produit».

Dans ce contexte, il est fait référence à l'article 3 du règlement (UE) n° 1151/2012, qui définit:

1. la «spécificité» comme «les propriétés de production caractéristiques qui permettent de distinguer clairement un produit d'autres produits similaires de la même catégorie»,
2. comme «traditionnel» un produit dont «l'utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d'au moins 30 ans».

Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012, «[u]n nom enregistré comme une spécialité traditionnelle garantie peut être utilisé par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges concerné».

L'article 24 du règlement (UE) n° 1151/2012 fixe l'étendue de la protection des STG — «[l]es noms enregistrés seront protégés contre toute usurpation, imitation ou évocation, ou contre toute pratique de nature à induire le consommateur en erreur».

2.2 Lien avec les marques commerciales

Contrairement aux indications géographiques, le règlement (UE) n° 1151/2012 ne contient aucune disposition précise sur les liens entre les STG et les marques commerciales (à savoir une disposition analogue à celle de l'article 13). L'article 24, paragraphe 1, se limite à interdire l'utilisation de la STG dans un ensemble de situations, mais non l'enregistrement de la marque commerciale.

L'article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE fait toutefois référence aux «marques commerciales qui ne peuvent être enregistrées conformément à la législation européenne».

L'Office estime qu'une approche systématique doit être suivie et établit une analogie avec l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE: l'enregistrement d'une demande de MUE doit être refusé ou l'enregistrement d'une MUE invalidé en cas de conflit avec une STG.

2.2.1 STG avec ou sans réservation d'un nom

En vertu du règlement(CE) n° 509/2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment son article 13, les demandeurs pouvaient choisir d'utiliser et d'enregistrer par la suite une STG «avec ou sans réservation du nom». Cela signifiait que, pour une STG enregistrée «sans réservation du nom», tout opérateur restait libre d'utiliser le nom en question sans aucune limitation. Les informations précisant si la STG a été enregistrée avec ou sans réservation du nom figurent au Journal officiel publiant l'enregistrement de la STG dans la série C.

Le règlement (CE) n° 509/2006 a été abrogé par le règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Ce règlement prévoit **uniquement** l'enregistrement de STG «avec réservation du nom». Les dispositions transitoires de l'article 25 portent sur l'incompatibilité de l'ancien et du nouveau régime. Toutes les STG qui ont été enregistrées «avec réservation du nom» sont inscrites dans le registre. Pour ces STG, l'Office refusera d'enregistrer la MUE en cas de conflit. En revanche, toutes les STG qui ont été enregistrées «sans réservation du nom» demeureront dans le registre jusqu'au 4 janvier 2023, à moins que les demandeurs n'aient choisi une «procédure simplifiée» au titre de l'article 26 afin que la STG soit désormais inscrite au registre «avec réservation du nom».

Dans ces derniers cas, l'Office refusera les signes en conflit avec la STG.

MUE n°	Commentaire
MUE n° 017 238 197 	Le signe est en conflit avec la STG «Pizza Napoletana» (enregistrée le 5.2.2010 «sans réservation du nom» mais demandée «avec réservation du nom»). Les <i>pizzas</i> comprises dans la classe 30 devaient se limiter à respecter le cahier des charges de la STG «Pizza Napoletana».

Si la STG avait été enregistrée «sans réservation du nom», l'Office ne refuserait pas *ex officio* d'enregistrer la MUE contenant la STG à moins que le signe lui-même ne porte la mention «STG» ou «spécialité traditionnelle garantie». Parmi les STG «sans réservation du nom» figurent les exemples suivants:

- IT/TSG/0007/0001, «Mozzarella»;
- BE/TSG/0007/0008, «Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek»;
- ES/TSG/0007/0003, «Leche certificada de Granja»;
- ES/TSG/0107/0018, «Panellets»;
- SE/TSG/0007/0022, «Hushållsost».

3 Produits concernés au titre des règlements de l'UE

L'article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE s'applique lorsqu'une STG a été enregistrée conformément à la procédure fixée par le règlement (UE) n° 1151/2012.

Des informations pertinentes sur les spécialités traditionnelles garanties figurent dans la base de données «DOOR» gérée par la Commission, accessible en ligne à l'adresse suivante: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr>.

3.1 Date pertinente

L'article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE s'applique uniquement aux STG dont la demande est antérieure à celle de la MUE et qui sont **enregistrées** au moment où la demande de MUE a été examinée.

Par analogie avec la pratique actuelle en ce qui concerne les IG et vu le fait que la toute grande majorité des demandes de STG aboutissent généralement à un enregistrement, une objection sera soulevée lorsque la STG a été demandée avant la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE, mais n'est pas encore enregistrée au moment où la demande de marque a été examinée. Toutefois, si le demandeur de la MUE indique que la STG en question n'est pas encore enregistrée, la procédure sera suspendue jusqu'à l'issue de la procédure d'enregistrement de la STG.

4 Situations couvertes par l'article 2 du règlement (UE) n° 1151/2012

Les STG fournissent des informations sur des méthodes de production et des recettes particulières. Plus important encore, contrairement aux IG, il n'existe aucun lien entre une STG et une zone géographique spécifique.

L'étendue de la protection des STG protégées est plus restreinte que celle dont bénéficient les IG. Conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 1151/2012, les STG sont protégées contre **toute usurpation, imitation ou évocation, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur**. L'exploitation de la réputation de la STG n'est pas envisagée.

L'Office appliquera par analogie son interprétation des termes usurpation, imitation ou évocation et pratiques susceptibles d'induire en erreur visés à l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 en lien avec les indications géographiques (voir les Directives, partie B: Examen, Section 4: Motifs absolus de refus, Chapitre 10: Marques en conflit avec des appellations d'origine et des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE]). L'Office prendra en compte, en particulier, la question de savoir si le public pertinent associera le terme dans le signe et le produit dont la désignation est couverte par la STG.

MUE n°	Commentaire
Demande de MUE n° 15 270 184 HEUMILCHBARON	HEUMILCH est une STG enregistrée pour du lait (lait de foin) (AT/TSG/0007/01035). Le public pertinent associera le terme «heumilch» dans le signe avec le produit dont la désignation est couverte par la STG. La demande de marque de l'UE est donc contestable. Dès lors, la liste des produits figurant dans la classe 29 a été limitée à: <i>Lait et produits laitiers, En particulier les fromages, Préparations fromagées, Fromage à tartiner, Fromage à pâte molle, Fromages mi-durs en tranches, Fromage en tranches, Fromage à pâte dure, Crème, Crème de lait, Petit-lait, Yaourt, Lait caillé, Beurre, Yaourt à boire, Babeurre, Lait caillé, Koumys, Crème, Crème aigre, Produits laitiers mélangés, Yaourt aux fruits, Boissons lactées où le lait prédomine, Plats préparés et partiellement préparés principalement à base de lait ou de produits laitiers, Produits laitiers; Pâtes à tartiner comestibles; Tous les produits précités étant conformes au cahier des charges de la spécialité traditionnelle «lait de foin».</i>

5 Produits concernés

L'article 19 du règlement (UE) n° 1151/2012 exige qu'une STG comprenne une «description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant ses spécificités».

Des objections ne pourront être levées que pour des produits couverts par la STG.

5.1 Limitations de la liste de produits

Les demandes de STG incluent, conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° 1151/2012, un cahier des charges. Dès lors, des objections doivent être levées si les produits concernés sont limités de façon à se conformer au cahier des charges de la STG. Le libellé correct est «[nom du produit], lequel est conforme au cahier des charges de la [STG "X"]». Aucune autre formulation ne devra être proposée ou autorisée. Les limitations du type «[nom du produit] avec la [STG "X"]» ne sont pas acceptables.

Les cahiers des charges des STG sont publiés au Journal officiel et sont accessibles via la base de données DOOR.

Pour un exemple de limitations de la liste de produits, voir le point 4.

6 Accords internationaux

Par analogie avec les indications géographiques, lorsque des accords internationaux auxquels l'UE est partie peuvent servir de base à une objection contre une demande de marque, les STG pouvant être protégées au titre d'accords internationaux auxquels l'UE est partie doivent être pris en compte dans l'évaluation d'un conflit entre une STG et une demande MUE.

Actuellement, l'Office ne tient pas un registre des STG protégées au titre d'accords internationaux. En outre, la base de données «DOOR» ne les inclut pas non plus. Ces STG étant difficiles à identifier, l'Office se basera, dans ces cas-là, sur les observations de tiers.

7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsque la marque peut être refusée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point l) du RMUE, un examen complémentaire peut toujours s'avérer nécessaire afin de déterminer si ladite marque est concernée par d'autres motifs possibles de refus, par exemple sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

En d'autres termes, une demande de MUE peut être en conflit avec les deux systèmes de protection, à savoir avec une indication géographique dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires d'un côté, et avec une spécialité traditionnelle garantie protégée de l'autre.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 13 Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.....	594
2 Cadre législatif.....	594
3 Définition d'une dénomination variétale végétale	595
4 Situations couvertes par l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.....	595
4.1 Dénominations de variétés végétales enregistrées.....	596
4.2 Date pertinente.....	597
4.3 La demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la reproduit dans ses éléments essentiels.....	597
4.4 Variétés végétales de la même espèce ou d'espèces étroitement liées.....	603
4.5 Relation avec d'autres dispositions du RMUE.....	604

1 Article 7, paragraphe , point m), du RMUE

Le règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire a introduit l'article 7, paragraphe 1, point m), comme motif spécifique de refus de marques en conflit avec de précédentes dénominations de variétés végétales.

L'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE régit en particulier le refus de marques de l'UE qui se composent de, ou reproduisent dans leurs éléments essentiels une dénomination de variété végétale enregistrée antérieurement conformément à la législation de l'UE ou d'un État membre, ou à des accords internationaux auxquels l'Union européenne ou l'État membre en question est partie, qui prévoient la protection des obtentions végétales et qui concernent des variétés végétales de la même espèce ou d'espèces très proches.

2 Cadre législatif

En ce qui concerne la **législation de l'UE** sur les obtentions végétales, le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 Juillet 1994 sur la protection communautaire d'une obtention végétale (RCVV) établit un système communautaire de protection des variétés végétales en tant que seule et unique forme de droit de propriété industrielle sur les variétés végétales dans l'Union européenne.

La **variété végétale** correspond à un ensemble de végétaux définis de manière plus précise, sélectionnés au sein d'une espèce, qui partagent une série de caractéristiques. Par exemple, à partir de l'une des espèces de fraises (*Fragaria moschata* ou *Fragaria x ananassa* Duch., notamment), un obtenteur peut créer une nouvelle variété.

Les nouvelles variétés végétales peuvent bénéficier de la protection d'un système de propriété intellectuelle sui generis applicable aux droits d'obtention végétale.

Depuis 2005, l'Union européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (**convention UPOV**), dont les dispositions font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Conformément à l'article 20, paragraphe 1 de la convention UPOV, une variété «sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique». En outre, chaque partie contractante s'assure qu'aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la **libre utilisation de la dénomination** en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur. Cela signifie concrètement qu'un demandeur ne peut valablement déclarer être le titulaire des droits d'obtenteur pour surmonter une objection fondée sur l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, même si ces droits n'ont pas encore expiré. Cet article a pour objectif de garantir la **libre utilisation** de la dénomination en relation avec la variété. Par conséquent, un obtenteur ou son ayant droit, qui détient une obtention végétale enregistrée, ne devrait pas être en mesure de revendiquer un droit de PI exclusif sur

cette désignation enregistrée en tant que dénomination variétale végétale en vertu de la protection des marques. L'objet exclusif protégé par une obtention végétale est une variété et non la dénomination, qui ne représente que sa désignation générique.

Tant le RCVV que la convention UPOV rendent obligatoire, pour toute personne proposant à la vente ou commercialisant le matériel de multiplication de la variété protégée, l'utilisation des dénominations variétales, même après l'expiration du droit d'obtenteur pour cette variété.

En outre, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, les dénominations de variétés végétales enregistrées conformément à la **législation nationale ou à des accords internationaux** auxquels des États membres sont parties doivent également être prises en compte.

3 Définition d'une dénomination variétale végétale

Les dénominations variétales végétales identifient des variétés ou sous-espèces cultivées de plantes vivantes ou de semences agricoles. Une dénomination variétale doit assurer une identification claire et précise de la variété végétale et doit remplir plusieurs critères (article 63 du RCVV). Le demandeur d'une variété végétale doit indiquer une dénomination variétale adéquate, qui sera utilisée par tous ceux qui commercialisent une telle variété dans le territoire d'un membre de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), même après l'extinction de la protection communautaire des variétés végétales (article 17 du RCVV).

La protection est octroyée aux dénominations variétales végétales entre autres en vue de protéger l'**intérêt légitime** des consommateurs et des producteurs à connaître la variété qu'ils utilisent ou achètent, ainsi que, si possible, l'obtenteur et l'origine de ladite variété. L'obligation d'usage des dénominations variétales contribue à la régulation du marché et à la sécurité des transactions dans les secteurs agricole et alimentaire, prévenant ainsi la contrefaçon et la possibilité de tromper le public.

4 Situations couvertes par l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1. il existe une dénomination variétale végétale enregistrée [au niveau européen ou national y compris dans des pays hors UE parties à l'UPOV (Convention internationale pour la protection des obtentions végétales)];
2. la dénomination variétale végétale a été enregistrée avant la demande de MUE;
3. la demande de MUE se compose de, ou reproduit, dans ses éléments essentiels, la dénomination végétale antérieure;

4. la liste des produits visés par la demande de MUE inclut des variétés de la même espèce ou d'espèces proches de celles protégées par la dénomination variétale végétale enregistrée.

4.1 Dénominations de variétés végétales enregistrées

L'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), établi à Angers (France), est l'agence de l'Union européenne chargée de la gestion d'un système de protection des obtentions végétales.

L'OCVV conserve un registre des noms des variétés végétales protégées avec leurs dénominations respectives.

Protection des obtentions végétales

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du RCVV, la durée de la protection communautaire des obtentions végétales **s'étend** jusqu'à la fin de la vingt-cinquième année civile ou, dans le cas des variétés de vignes et d'arbres, jusqu'à la fin de la trentième année civile suivant celle de l'octroi de la protection.

Il y a **renonciation** à la protection de l'obtention végétale, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du RCVV, si le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'OCVV avant l'expiration du délai de protection, l'exécution prenant effet le lendemain du jour où la déclaration parvient à l'OCVV.

La protection des dénominations végétales **prend fin** ex tunc lorsque l'OCVV déclare la protection communautaire d'une obtention végétale nulle et non avenue conformément à l'article 20 du RCVV, avec effet in futurum si l'OCVV déchoit le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale conformément à l'article 21 du RCVV.

Tant les variétés protégées que celles dont le droit de l'obteneur a pris fin/expiré ou a fait l'objet d'une renonciation peuvent être trouvées, sur la base de leur dénomination variétale ou d'autres critères de recherche, dans la base de données CPVO Variety Finder ⁽²⁵⁾ disponible sur le site internet de l'OCVV. Cet outil de référence peut être consulté chaque fois que le type de produits ou de services couverts par la demande de MUE l'exige (voir point 4.4 ci-dessous).

En conséquence, la protection de l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE s'applique non seulement aux dénominations de variétés végétales enregistrées, mais aussi aux dénominations de variétés dont la protection a expiré, a fait l'objet d'une renonciation ou a pris fin. En effet, même après l'expiration de la protection, la variété peut néanmoins encore être utilisée sur le marché et les obtenteurs sont tenus d'utiliser la dénomination lorsqu'ils commercialisent les constituants variétaux.

Dénominations variétales végétales

Chaque fois que la spécification d'une demande de MUE fait référence à des *plantes vivantes*, *semences agricoles*, *fruits frais*, *légumes frais* ou un libellé comparable,

²⁵ () <http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database>.

l'Office vérifiera dans la base de données CPVO Variety Finder si le/les termes constituant des éléments essentiels de la marque commerciale coïncide(nt) avec le nom enregistré d'une variété végétale donnée ou avec la dénomination d'une variété dont la protection a expiré, a fait l'objet d'une renonciation ou s'est terminée.

Toutefois, l'article 7, paragraphe 1, point m), **ne s'applique pas** aux articles transformés compris dans la classe 31, tels que les *fleurs séchées* (y compris les *fleurs pour la décoration*), les *plantes séchées*, le *foin* ou la *paille*. Il ne s'applique pas non plus aux *animaux vivants*, *aliments pour animaux*, *fourrage pour animaux* et formulations équivalentes.

La recherche doit s'étendre aux dénominations variétales enregistrées pour l'Union européenne, pour des États membres et pour des pays hors UE, sur base de la législation de l'Union, de la législation nationale ou d'accords internationaux dont l'Union européenne ou l'État membre concerné est partie.

Ainsi que cela a déjà été mentionné, tant le RCVV que la convention UPOV rendent obligatoire l'utilisation des dénominations variétales pour commercialiser une variété végétale ou le matériel de multiplication d'une variété végétale, même après l'expiration de la protection communautaire de l'obtention végétale.

4.2 Date pertinente

L'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ne s'applique qu'aux dénominations variétales végétales dont la date d'enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE. Les dates pertinentes sont la date du dépôt de la demande de MUE (ou «priorité de la Convention de Paris» si celle-ci est revendiquée) et la date d'enregistrement de la dénomination variétale végétale.

4.3 La demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la reproduit dans ses éléments essentiels

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, des objections doivent être soulevées lorsque la demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la reproduit dans ses éléments essentiels.

Les situations suivantes peuvent donc se produire:

1. La MUE demandée **se compose** d'une dénomination variétale végétale antérieure.
2. La MUE demandée **comprend** une dénomination variétale végétale antérieure: une évaluation plus approfondie sera nécessaire pour déterminer si la demande fait ou non l'objet d'une objection. L'Office examinera en particulier si la dénomination variétale végétale est l'**élément essentiel** de la demande de marque.

Pour pouvoir déterminer si une dénomination variétale végétale est l'élément essentiel d'une demande de MUE [situation b) ci-dessus], il faut tenir compte de tous les autres éléments, dès lors que ces derniers sont susceptibles d'influencer le résultat de

l'évaluation. Comme le Tribunal l'a souligné, il convient d'établir si la dénomination variétale végétale en cause occupe une position essentielle dans la marque complexe demandée, de telle sorte que la fonction essentielle d'origine de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale des produits en cause, repose sur cette dénomination variétale végétale et non sur les autres éléments qui composent la marque complexe demandée (18/06/2019, T-569/18, Kordes' Rose Monique, EU:T:2019:421, § 31-32).

En principe, un terme identique à une dénomination variétale végétale ne sera pas considéré comme l'élément essentiel d'une demande de MUE lorsque:

- le terme identique à une dénomination variétale végétale se trouve visuellement dans **une position secondaire** par rapport aux autres éléments du signe; ou
- **la complexité** du signe est telle que le terme qui est identique à une dénomination variétale végétale n'est qu'un des nombreux éléments du signe; ou
- le signe contient une signification/un message conceptuel qui empêche le terme qui est identique à une dénomination variétale végétale d'être perçu comme une variété végétale; ou
- l'association d'éléments du signe crée une seule unité qui ne doit pas être décomposée artificiellement.

En principe, le terme identique à une dénomination variétale végétale sera considéré comme l'un des éléments essentiels de la demande de MUE lorsque:

- les autres éléments sont tous secondaires sur le plan visuel; ou
- la signification/le message conceptuel du signe renforce la perception du terme en tant que dénomination variétale végétale (d'autres éléments sont perçus comme de simples qualificatifs d'une variété végétale, à savoir des termes tels que des indicateurs de couleur, de taille, de croissance ou de saison).

Il sera renoncé à l'objection si le demandeur exclut les variétés végétales protégées par la dénomination variétale végétale de sa liste de produits demandés.

Exemples de demandes de MUE contenant des termes identiques à des dénominations variétales végétales (DVV) et ayant fait l'objet d'une **objection** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE:

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
RUBY n° 16 922 791	RUBY	<i>Prunes; mirabelles; semences pour prunes et semences pour mirabelles; pruniers; mirabelliers</i>	La demande se compose de la DVV enregistrée pour <i>Prunus armeniaca</i> L. en France et en Italie	Tous les produits demandés relèvent du genre « <i>Prunus</i> ». La demande a été refusée.

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
 n° 17 955 254	GIOIA	Notamment: <i>fleurs</i>	GIOIA est une DVV enregistrée pour <i>Dendrobium</i> Sw. <i>Dianthus</i> L. <i>Gerbera jamesonii</i> Bolus ex Hook f. et <i>Lilium</i> L. La taille et la position de la DVV sont visuellement importantes dans le signe. Les autres éléments verbaux «CREA BONTA» («crée de bonnes choses») se trouvent dans une position secondaire et leur signification ne contredit pas la DVV en soi et ne serait pas non plus perçue comme atténuant son importance.	Une objection a été soulevée, après quoi la demande a été limitée aux <i>produits agricoles non compris dans d'autres classes; produits maraîchers non transformés; pépins; plantes; plantes naturelles; fleurs; aucun des produits précités n'étant du genre botanique Dendrobium, Dianthus, Gerbera et Lilium.</i>

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
 n° 17 496 019	AZAHAR	Notamment: <i>produits agricoles</i>	AZAHAR est une DVV enregistrée pour <i>Gossypium hirsutum</i> L. en Espagne. L'élément additionnel «BIO» est visuellement secondaire et pourrait en tout état de cause être une indication supplémentaire qui ne fait que renforcer ou qualifier la variété végétale (culture biologique AZAHAR).	L'Office a émis une objection et a proposé une limitation pour exclure les produits agricoles du genre <i>Gossypium</i>. En l'absence de réponse du demandeur, la demande a été refusée pour des <i>produits agricoles</i>.

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
 n° 17 916 500	EMILIA	<i>Légumes frais;</i> <i>légumes bruts;</i> <i>légumes-racines</i> <i>[frais]</i>	«Emilia» est une DVV enregistrée pour cinq variétés, dont une seule pour des légumes (<i>Solanum tuberosum</i> – pomme de terre). Compte tenu du fait que des pommes de terre peuvent être rouges, les autres éléments verbaux «rossa naturale» (naturellement rouge) ont été considérés comme renforçant ou qualifiant la référence à la variété végétale ou à sa signification (indicateur de couleur et de croissance). Par conséquent, le mot «EMILIA» devait être considéré comme un élément essentiel de la MUE demandée.	La demande a fait l'objet d'une objection et a été limitée aux légumes frais; légumes bruts; légumes-racines [frais]; tous les produits précités autres que ceux de l'espèce <i>Solanum tuberosum</i> L.

Exemples de MUE contenant un terme identique à une dénomination variétale végétale mais **n'ayant pas fait l'objet d'une objection** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE:

MUE	DVV	Raisonnement
 n° 17 182 114	QUALITY	Compte tenu de la taille de l'élément «quality» et de sa position dans la disposition globale du signe, il ne saurait être considéré comme un élément essentiel de la MUE.
Rubisgold n° 18 016 793	RUBIS	Le terme «rubis» est associé au mot «gold». Une nouvelle unité est formée et doit être examinée en tant que telle. Aucune décomposition artificielle ne devrait être appliquée.
 n° 17 144 387	CHOICE	Les éléments verbaux («butcher's choice») et les éléments figuratifs (en particulier le couteau et le couperet de boucher) constituent clairement une unité logique très spécifique dotée d'une signification conceptuelle claire, qui ne renforce pas ou n'indique pas une perception possible d'une variété végétale dans la MUE.
KELP-P-MAX n° 17 979 018	MAX	Le terme «max» n'a pas été considéré comme un élément essentiel de la MUE étant donné que l'association globale des éléments verbaux crée une seule unité qui ne peut pas être artificiellement décomposée pour mettre en évidence le mot «MAX» ou la perception possible de «max» comme une dénomination variétale végétale.

4.4 Variétés végétales de la même espèce ou d'espèces étroitement liées

Une vérification doit être effectuée chaque fois que la spécification d'une demande de MUE fait référence à des *plantes vivantes, des semences agricoles, des fruits frais, des légumes frais ou équivalent*.

Si ce contrôle montre que la marque verbale ou figurative faisant l'objet de la demande de MUE se compose de, ou reproduit dans ses éléments essentiels, une dénomination variétale végétale enregistrée antérieurement au titre de la législation de l'UE, de la législation nationale ou d'accords internationaux, l'examineur soulèvera une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE contre le produit en question.

Prenons l'exemple du nom scientifique du produit «avoine», *Avena sativa*; le terme *Avena* décrit le genre et inclut les espèces étroitement liées *Avena abyssinica*, *Avena byzantine*, *Avena fatua*, *Avena nuda*, etc. De même, le nom scientifique du poivron le plus courant est *capsicum annuum*. Le terme *capsicum* décrit le genre et inclut en principe les espèces voisines [*Capsicum baccatum*](#), [*Capsicum chinense*](#), [*Capsicum pubescens*](#), etc.

RÈGLE: l'objection doit concerner le genre du nom scientifique de la dénomination variétale végétale, qui couvre des espèces étroitement liées.

Chaque fois que cela est possible, l'Office proposera une limitation par laquelle les produits concernés sont limités à des produits autres que ceux du genre de la variété végétale (p. ex., dans le cas de GIOIA ci-dessus, la demande a été limitée pour les fleurs aux *fleurs; autres que celles du genre botanique Dendrobium, Dianthus, Gerbera et Lilium*). Si le demandeur consent à la limitation, la demande pourra être à nouveau examinée.

EXCEPTION: dans certains cas, certaines espèces du même genre ne sont pas proches les unes des autres, alors que des espèces de genres différents pourront être étroitement liées.

Dans le premier cas (des espèces du même genre ne sont pas étroitement liées, p. ex. certaines espèces du genre *Solanum*), la pratique de l'Office, compte tenu de la difficulté de proposer des limitations, consiste à prendre en considération l'ensemble du genre lorsqu'il propose une telle limitation. Il appartient au demandeur de formuler des observations à cet égard et de soumettre une proposition.

Dans le second cas (des espèces de genres différents sont étroitement liées, p. ex. *Agrostis*, *Dactylis*, *Festuca*, *Festulolium*, *Phaklaris*, *Phleum* et *Poa*), l'Office tient compte de ces espèces lorsqu'il rédige l'objection.

La liste des exceptions est exhaustive. Voir annexe I des notes explicatives sur les dénominations des variétés selon la convention UPOV.

Les exceptions seront examinées par l'Office à la demande du demandeur de la marque.

Voir aussi l'annexe des Directives du [CPVO sur l'article 63 du RCVV](#) sur la signification des «espèces étroitement liées».

Lorsque les produits compris dans la classe 31 visés par la demande sont spécifiques à un point tel qu'ils couvrent uniquement les espèces protégées par la DVV, y compris des espèces étroitement liées, une limitation ne peut surmonter une objection fondée sur l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.

Exemple:

La MUE visée par la demande couvre les *piments* compris dans la classe 31 et le signe consiste en une DVV protégeant les espèces du genre *Capsicum* (qui inclut toutes les variétés possibles de piments). Aucune limitation ne peut être proposée, étant donné que le fait d'exclure le genre *Capsicum* des *piments* compris dans la classe 31 reviendrait à vider la liste des produits visés par la demande.

4.5 Relation avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsqu'une dénomination variétale végétale est utilisée sur le marché mais n'a pas été enregistrée ou publiée à l'OCVV ou au niveau national, l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), du RMUE peut être applicable.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 14 Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]

Table des matières

1 Introduction.....	607
2 Demandes.....	607
3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi.....	608
3.1 Procédure d'examen.....	608
3.2 Procédure d'annulation.....	609
4 Consommateurs.....	609
5 Produits et services.....	610
6 Aspects territoriaux.....	610
6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres.....	611
6.2 Zone linguistique.....	611
6.3 Caractère distinctif acquis dans l'ensemble de l'UE.....	612
7 Norme de preuve.....	614
8 Appréciation des éléments de preuve.....	616
8.1 Sondages et enquêtes.....	617
8.2 Part de marché, publicité et chiffre d'affaires.....	618
8.3 Déclarations, affidavits et déclarations écrites.....	619
8.4 Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis.....	620
8.5 Mode d'usage.....	621
8.6 Durée de l'usage.....	621
8.7 Preuves postérieures à la date de dépôt.....	623
9 Conséquences du caractère distinctif acquis.....	623

1 Introduction

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu'elle ne satisfasse pas aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait».

L'article 7, paragraphe 3, du RMUE constitue une exception à la règle établie par l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, en vertu de laquelle sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif acquis par l'usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu ab initio d'un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, au moins une partie significative du public pertinent, en raison de l'usage qui en a été fait sur le marché, en est venue à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque de l'Union Européenne comme provenant d'une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d'autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d'une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l'origine, être enregistré en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d'enregistrement en tant que marque.

2 Demandes

L'Office n'examinera le caractère distinctif acquis qu'à la suite d'une demande de la part du demandeur de la MUE. L'Office n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, que si le demandeur les a invoqués (12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demande peut inclure la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu'une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Une telle revendication peut également être faite dans le délai visé à l'article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE.

Par conséquent, à compter du 1er octobre 2017, et conformément à l'article 2, paragraphe 2, du REMUE, le demandeur pourra faire une revendication à caractère **principal** (c'est-à-dire indépendamment de la décision sur le caractère distinctif intrinsèque), auquel cas l'Office rendra une décision unique portant sur le caractère

distinctif intrinsèque de la marque, et, à défaut de celui-ci, sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

La seconde (et nouvelle) option consiste à faire une revendication à caractère **subsidaire**, subordonnée à une décision sur le caractère distinctif intrinsèque. Dans ce cas, l'Office rendra **deux** décisions distinctes à des moments différents: il rendra d'abord une décision sur le caractère distinctif intrinsèque, puis, une fois que cette décision (concluant à l'absence de caractère distinctif intrinsèque) sera devenue définitive, il rendra une autre décision sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

Le type de revendication dont il s'agit doit être clairement et précisément indiqué.

En ce qui concerne le moment auquel la demande est présentée, les deux types de revendication peuvent être introduits:

- en même temps que la demande de marque; ou
- au plus tard, en réponse à la première objection de l'examineur.

Par conséquent, il ne sera pas possible d'invoquer une revendication quant au caractère distinctif acquis par l'usage pour la première fois dans le cadre des procédures de recours.

Lorsque le demandeur a fait une **revendication à caractère subsidiaire** en bonne et due forme, l'examineur prendra uniquement une décision sur le **caractère distinctif intrinsèque** de la marque demandée et permettra (en application de l'article 66, paragraphe 2, du RMUE) que cette décision partielle fasse l'objet d'un recours dans un recours séparé. Une fois que cette décision partielle devient finale, l'examineur reprendra le cours de la procédure d'examen au regard de la revendication quant au caractère distinctif acquis par l'usage, en précisant — avec mention des conclusions définitives quant à l'absence de caractère distinctif intrinsèque (public, territoire, produits et services) — le délai imparti pour déposer les éléments probants visant à étayer cette revendication.

3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi

Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l'usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. Dans le cas d'un enregistrement international, la date pertinente est la date d'enregistrement par le Bureau international ou, si la désignation a lieu ultérieurement, la date de désignation. Lorsque la priorité est revendiquée, la date pertinente est la date de priorité. Ci-après, toutes ces dates sont dénommées «date de dépôt».

3.1 Procédure d'examen

Étant donné qu'une marque jouit d'une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d'une marque par rapport à une autre, une

marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant la date de demande d'enregistrement (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Les preuves de l'usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procédure d'annulation

Dans une procédure d'annulation, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis **après son enregistrement** un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (article 59, paragraphe 2, du RMUE).

L'objectif de cette norme est précisément de maintenir l'enregistrement de marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement et en tout état de cause avant la date de la demande de nullité acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'article 7 du RMUE (14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53, 86; 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37, 38).

4 Consommateurs

Le caractère distinctif d'un signe, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à l'examen des destinataires des produits concernés, car c'est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la lumière de la fonction essentielle des marques, à savoir garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux d'une autre provenance (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38).

Le consommateur pertinent inclut dès lors non seulement les personnes qui ont réellement acheté les produits et services mais aussi toute personne potentiellement intéressée, au sens strict de futurs acheteurs (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et suiv.).

Les futurs acheteurs sont définis par le produit ou service précis pour lequel l'enregistrement est demandé. Si les produits ou services revendiqués font partie d'une catégorie étendue (par exemple, des sacs ou des montres), il importe peu que les produits réels proposés sous le signe soient des articles de luxe extrêmement coûteux – le public inclura tous les futurs acheteurs des produits revendiqués dans la demande de MUE, y compris les articles non luxueux et moins chers si la revendication concerne la large catégorie.

5 Produits et services

Étant donné que la principale fonction d'une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l'existence d'un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspects territoriaux

Conformément à l'article 1er du RMUE, une marque de l'Union européenne a un effet unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne (UE). En conséquence, une marque doit être refusée à l'enregistrement même si elle est dépourvue de caractère distinctif uniquement dans une partie de l'UE. Cette partie de l'UE peut être constituée d'un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, et la jurisprudence citée).

Il s'ensuit logiquement que le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d'un caractère distinctif (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Cela peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout en ce qui concerne des marques tridimensionnelles ou des marques de couleur, pour lesquelles la perception qu'a le consommateur d'une absence potentielle de caractère distinctif intrinsèque sera probablement la même dans tous les États membres de l'UE. À cet égard, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré **dans l'ensemble de l'UE**, il serait **déraisonnable** d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour **chaque État membre** (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

La question se pose de savoir si l'Office peut décider si les éléments de preuve apportés afin d'établir l'acquisition par un signe particulier d'un caractère distinctif par

l'usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l'ensemble de l'UE (voir point 6.3 ci-dessous).

Les preuves du caractère distinctif acquis doivent être **examinées dans leur ensemble**, en tenant compte, en particulier, de la part de marché détenue par la marque, de l'intensité, de la fréquence et de la durée d'utilisation de la marque (voir point 8 ci-dessous). Les preuves doivent établir qu'une partie importante du public pertinent est capable, en raison de cette marque, d'identifier les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise en particulier. Les éléments de preuve d'États non européens sont dénués de pertinence, sauf dans la mesure où ils peuvent permettre de tirer des conclusions sur l'usage au sein de l'UE (24/06/2014, T-273/12, *Ab in den Urlaub*, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres

Conformément aux dispositions des traités d'adhésion à l'UE, une MUE demandée avant la date d'adhésion d'un État membre donné ne peut être rejetée que pour des raisons qui existaient déjà avant la date d'adhésion. Dès lors, dans la procédure d'examen de l'Office, le caractère distinctif acquis ne doit être démontré qu'en ce qui concerne les États membres de l'UE au moment de la demande de MUE, et non ceux qui ont adhéré à l'UE ultérieurement.

6.2 Zone linguistique

Sans préjudice de la possibilité d'extrapoler les éléments de preuve (voir ci-dessous point 6.3), le caractère acquis par l'usage doit être démontré, en principe, en ce qui concerne tous les États membres ou territoires dans lesquels la MUE demandée fait l'objet d'une objection en raison de:

- sa signification dans la langue officielle d'un ou de plusieurs État(s) membre(s) (par exemple l'allemand en Autriche et en Allemagne); ou
- sa présentation dans la langue d'un État membre comprise du public pertinent d'un autre État membre où cette langue n'est pas une langue officielle (p. ex. des mots anglais de base); ou
- sa présentation dans une langue comprise par une partie importante du public pertinent dans au moins une partie de l'UE, par exemple le mot turc «hellim» à Chypre (13/06/2012, T-534/10, *Hellim*, EU:T:2012:292).

Pour plus d'explications sur les différents scénarios énumérés ci-dessus, veuillez vous reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4:marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], le critère de référence.

Il convient de prendre des précautions particulières lorsqu'une langue est une langue officielle dans plus d'un État membre de l'UE. En l'espèce, lors du traitement d'une

objection fondée sur des motifs absolus en raison de la signification des termes dans une certaine langue, le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé pour chaque État membre où cette langue est officielle (ainsi que pour tout autre État membre ou marché où elle sera comprise).

Exemples de langues officielles dans plus d'un État membre de l'UE:

Langue	Langue officielle dans les États membres suivants
Allemand	Belgique, Allemagne, Luxembourg et Autriche
Anglais	Irlande, Malte et Royaume-Uni ⁽²⁶⁾),
Français	Belgique, France et Luxembourg
Grec	Grèce et Chypre
Néerlandais	Belgique et Pays-Bas
Suédois	Suède et Finlande [09/07/2014, T-520/12, Giffjar, confirmant 18/09/2012, R 46/2012-2, GIFFLAR (fig.)]

Il convient également de tenir compte du fait que dans certaines régions il existe des **minorités en nombre important** qui ont pour langue maternelle une langue autre que les langues officielles de l'État membre concerné et qui sont souvent protégées en tant que langues minoritaires. À titre d'exemple, l'allemand est utilisé tout autant que l'italien dans la région autonome italienne du Trentin-Haut-Adige (10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 17) de même que le français et l'italien dans la région italienne du Val d'Aoste, tandis que le Danemark compte une minorité germanophone importante (24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

6.3 Caractère distinctif acquis dans l'ensemble de l'UE

L'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage doit être démontrée pour la partie de l'UE dans laquelle la marque concernée n'avait pas **initialement** acquis ce caractère.

Cela peut s'avérer difficile et lourd pour le demandeur, surtout lorsque l'objection existe dans toute l'UE. Tel est normalement le cas pour les marques de couleur, les marques de forme consistant exclusivement en la forme des produits eux-mêmes et les marques purement figuratives lorsqu'elles sont considérées comme dépourvues de caractère distinctif, étant donné qu'il est à présumer que l'appréciation de leur caractère distinctif est la même dans toute l'UE, à moins qu'il n'existe des indices

²⁶ Sous réserve de l'issue des négociations relatives au Brexit.

concrets qui démontrent le contraire [24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68].

La Cour a souligné que, lorsque le caractère distinctif acquis par l'usage doit être démontré dans l'ensemble de l'UE, il ne suffit pas de prouver cet usage simplement dans une partie significative de l'UE [25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 78].

La Cour a également soutenu que, dans ces circonstances, il serait déraisonnable d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour chaque État membre (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Par ailleurs, aucune disposition du RMUE n'impose d'établir par des preuves distinctes l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage 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'UE [25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 80-83].

Deux scénarios peuvent être distingués à cet égard.

1. Régionalisation (division du marché de l'UE en segments régionaux)

Ainsi que l'a confirmé la Cour, cela peut être le cas:

1. lorsqu'il est possible, pour certains produits ou services, que 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;
2. 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.

En conséquence, là où les marchés transfrontaliers sont suffisamment homogènes, la preuve globale du caractère distinctif acquis par l'usage au sein d'un marché transfrontalier est susceptible d'être pertinente dans l'ensemble des États membres concernés, même si elle ne contient que peu, voire pas du tout d'informations pour chaque État membre pris individuellement.

Par conséquent, bien qu'il ne soit pas nécessaire que la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, cette preuve apportée doit permettre de démontrer une telle acquisition dans l'ensemble du territoire pertinent [25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83].

1. Extrapolation

Même lorsque les marchés nationaux ne peuvent pas être regroupés ou traités de manière uniforme, les conclusions sur l'acquisition du caractère distinctif adoptées sur la base de preuves concernant le territoire d'un ou de plusieurs États membres pourraient être applicables également à d'autres États membres, si au moins quelques

preuves de l'usage ont été apportées concernant ces derniers et s'il existe des éléments permettant cette extrapolation - ce qui, ici encore, nécessiterait que les conditions sur les marchés respectifs, à défaut d'être identiques, soient au moins assez similaires.

À cet égard, le Tribunal a statué que les preuves d'un caractère distinctif acquis pour la «combinaison des couleurs verte et jaune» dans l'ensemble de l'UE étaient acceptables malgré l'absence de chiffres d'affaires pour deux États membres, étant donné qu'il est pas nécessaire de fournir les mêmes types de preuves pour chaque État membre et compte tenu également du fait que les différents éléments de preuves peuvent se corroborer mutuellement (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 33-42 et suiv.)

En conclusion, pour pouvoir avoir recours efficacement à la régionalisation et à l'extrapolation, il est essentiel que le demandeur de la MUE explique de manière convaincante la pertinence des preuves pour un autre État membre, pour plusieurs États membres ou pour l'ensemble de l'UE, le cas échéant.

Par exemple, si des enquêtes ne couvrant que quelques États membres ont été soumises, le demandeur devra démontrer que leurs résultats sont également significatifs pour d'autres marchés nationaux comparables, soit en raison de l'application de stratégies marketing similaires, soit en raison d'une proximité géographique, culturelle ou linguistique [voir, par analogie, 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80].

La seule réalisation d'études de marché pour cinq États membres, en elle-même, associées aux chiffres d'affaires, ainsi qu'aux dépenses de marketing et de publicité collectées individuellement pour chaque État membre, n'a pu démontrer l'existence d'un ou de plusieurs marchés transnationaux composés de différents États membres. Par ailleurs, les résultats de ces études n'ont pu ni être extrapolés à l'ensemble des États membres ni être complétés et corroborés dans les États membres non visés par lesdites études [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 155-157].

De même, des études de marché réalisées dans seulement huit États membres ont été jugées insuffisantes pour prouver que le public pertinent de l'UE attribuait une origine commerciale unique à une guitare en forme de V [28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 67-68].

7 Norme de preuve

Les exigences pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne sont pas les mêmes que celles requises pour démontrer un usage sérieux conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE. Alors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est nécessaire de prouver l'usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui en soi est dépourvu de caractère distinctif, la raison qui sous-tend la preuve de l'usage

sérieux est complètement différente, à savoir limiter le nombre de marques enregistrées et protégées, et de ce fait le nombre de conflits entre elles.

En outre, le Tribunal a jugé que la jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit pas être confondue avec la jurisprudence relative à l'acquisition de la renommée (laquelle doit être démontrée dans une partie substantielle de l'UE et non dans tout État membre). Le demandeur doit faire la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans la partie de l'UE dans laquelle la marque contestée était dépourvue de tout caractère distinctif. La jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit donc pas être confondue avec les critères applicables à l'acquisition de la renommée [21/04/2015, T-359/12, *Device of a checked pattern* (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 et jurisprudence citée].

Partant, le demandeur de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l'Office de considérer qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée (15/12/2015, T-262/04, *Briquet à pierre*, EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).

Les preuves doivent être claires et convaincantes. Le demandeur de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l'origine, à savoir qu'elle a créé un lien dans l'esprit du public pertinent avec les produits ou services fournis par une entreprise spécifique, malgré le fait que, en l'absence d'un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien.

Par exemple, il a été considéré que la combinaison des couleurs verte et jaune avait acquis un caractère distinctif par l'usage car elle renvoyait aux machines manufacturées par une certaine entreprise. Les moyens de preuve étaient plusieurs déclarations d'associations professionnelles selon lesquelles ladite combinaison renvoyait aux machines agricoles manufacturées par cette entreprise et le fait que l'entreprise avait utilisé d'une manière cohérente, dans l'UE, la même combinaison de couleurs sur ses machines pendant une période considérable avant 1996 (28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, EU:T:2009:417, § 36-37).

Par conséquent, le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l'usage de la marque en tant que marque, non comme un emballage purement fonctionnel [25/09/2014, T-474/12, *Shape of goblets (3D)*, EU:T:2014:813, § 56-58 et la jurisprudence citée] ou comme une indication descriptive sur un emballage. Par exemple, le signe «Gifflar» (qui désigne un type de petits pains en Suède) est utilisé sur l'emballage de pâtisseries, avec des indications descriptives de parfums, dans un contexte descriptif, et non comme une indication d'origine (09/07/2014, T-520/12, *Gifflar*, EU:T:2014:620, § 44-45).

Pour conclure à un caractère distinctif acquis par l'usage, la jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de pénétration ou de reconnaissance du marché par le public pertinent (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, *Oberbank e.a.*, EU:C:2014:2012, § 48). Au lieu d'utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent démontrer qu'une fraction significative du public perçoit la marque

comme identifiant des produits ou services spécifiques comme originaires d'une entreprise en particulier.

Les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de MUE. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE, seuls les produits et services revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l'usage a été prouvé pourront être enregistrés.

8 Appréciation des éléments de preuve

En établissant le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, des **facteurs** suivants:

- la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés;
- l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque;
- l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés;
- la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque

Voir arrêts du 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; et du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32.

L'article 97 du RMUE contient une liste non exhaustive de **moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve** devant l'Office, qui peuvent servir d'orientation pour les demandeurs. Des exemples de preuve qui peuvent permettre de démontrer le caractère distinctif acquis incluent notamment:

- des brochures de vente;
- des catalogues;
- des listes de prix;
- des factures;
- des rapports annuels;
- des chiffres d'affaires;
- des chiffres et rapports d'investissement dans la publicité;
- des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves de leur intensité et leur portée;
- des enquêtes auprès des clients ou des études de marché;
- des affidavits

Pour des informations plus détaillées sur les moyens de preuve, voir par analogie les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

En ce qui concerne la structure et le format sous lesquels les preuves écrites doivent être produites, l'article 55 du RDMUE s'applique. Pour plus d'informations sur les

annexes aux communications à l'Office, veuillez vous référer aux Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais, point 3.1.3.

Les règles de base sur l'**évaluation des preuves** s'appliquent également en l'espèce. L'Office doit procéder à une **appréciation globale de tous les éléments de preuve** soumis (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), en examinant attentivement chaque indication par rapport aux autres.

Les demandeurs doivent prendre grand soin de s'assurer non seulement que les éléments de preuve démontrent l'usage de la **marque demandée** mais sont aussi suffisants pour identifier les **dates** de cet usage et le territoire **géographique** spécifique de l'usage au sein de l'UE. Des éléments de preuve qui ne peuvent pas être associés à un moment donné seront normalement insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif avait été acquis avant la date de dépôt, et des preuves de l'usage en dehors de l'UE ne peuvent démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l'UE. En outre, si les éléments de preuve mélangent des documents concernant des territoires de l'UE avec des documents concernant des territoires extérieurs à l'UE, et ne permettent pas à l'Office d'identifier l'étendue spécifique de l'usage exclusivement dans l'UE, ils seront également dépourvus de valeur probante pour le public pertinent de l'UE.

Le Tribunal a déclaré que des preuves directes, comme des déclarations d'associations professionnelles et des études de marché, constituent généralement les moyens les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues peuvent contribuer à corroborer des preuves directes (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Afin d'apprécier la valeur probante d'un document, il convient de prendre en considération sa **vraisemblance**, la personne qui a émis le document, les circonstances de son élaboration, son destinataire, et de se demander si, en surface il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et suiv.).

8.1 Sondages et enquêtes

Les sondages d'opinion concernant le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché concerné peuvent, s'ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l'un des types de preuve les plus directs, étant donné qu'ils peuvent démontrer la perception réelle du public pertinent. Toutefois, il n'est pas aisé de formuler et mettre en œuvre correctement un sondage d'opinion afin qu'il soit perçu comme étant **réellement neutre et représentatif**. Il convient d'éviter les questions orientées, les échantillons non représentatifs du public et une publication induite des réponses qui peuvent saper la valeur probante de telles enquêtes.

En conséquence, tous éléments de preuve fondés sur un sondage d'opinion doivent être appréciés attentivement. Il est important que les questions posées soient non orientées (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Les critères de

sélection du public interrogé doivent être examinés attentivement. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble du public pertinent et doit être sélectionné de façon aléatoire (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

Le Tribunal n'exclut pas qu'une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d'enquête employée (12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Cependant, la Cour de justice a clairement indiqué que les résultats d'une enquête de consommation ne peuvent être le seul critère décisif à l'appui de la conclusion selon laquelle le caractère distinctif a été acquis par l'usage (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Ils doivent donc être complétés par d'autres moyens de preuve.

Pour des informations plus détaillées sur l'évaluation des sondages d'opinion, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.2 Part de marché, publicité et chiffre d'affaires

La **part de marché** détenue par la marque en ce qui concerne les produits ou services visés par la demande d'enregistrement est une indication qui peut être pertinente aux fins d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, étant donné qu'une telle pénétration du marché pourrait permettre à l'Office de déduire que le public pertinent pourrait reconnaître la marque comme identifiant les produits ou services comme provenant d'une entreprise, et donc les distinguer des produits et services d'autres entreprises.

L'**investissement** dans la publicité ou la promotion de la marque sur le marché pertinent pour les produits ou services revendiqués peut également être pertinent aux fins d'apprécier si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et suiv.). Toutefois, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage échouent parce que les éléments de preuve produits par le demandeur ne suffisent pas à prouver l'existence d'un lien entre la part de marché et la publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part.

Les informations concernant le **chiffre d'affaires** et les dépenses de publicité sont l'une des formes d'éléments de preuve les plus facilement disponibles. Ces chiffres peuvent produire un effet considérable sur l'appréciation des éléments de preuve mais, dans la grande majorité des cas, ne sont pas suffisants pour prouver à eux seuls le caractère distinctif acquis d'une marque par l'usage. En effet, les chiffres d'affaires et les frais de publicité seuls, sans détails supplémentaires pour les corroborer, sont souvent trop généraux pour permettre de tirer des conclusions spécifiques quant à l'usage d'une marque particulière. Il est donc nécessaire d'identifier avec précision les

chiffres d'affaires et les frais de publicité et les éléments de preuve concernant la marque demandée, ainsi que leur lien avec les produits et services concernés. En outre, il est souhaitable que les chiffres soient ventilés sur une base annuelle et selon le marché. Les éléments de preuve doivent montrer les périodes d'utilisation spécifiques (notamment des détails sur le début de l'usage), de sorte que l'Office soit en mesure d'établir si les éléments de preuve démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif avant la date de dépôt.

Les produits et services sont souvent commercialisés sous plusieurs marques, ce qui ne permet pas de déterminer aisément la perception que le consommateur pertinent a de la seule marque demandée, à savoir sans qu'une telle perception soit affectée par les autres marques présentes. Le chiffre d'affaires et les chiffres de publicité peuvent souvent inclure les ventes ou la promotion d'autres marques ou de formes significativement différentes de la marque en cause (par exemple, des marques figuratives au lieu de marques verbales, ou des éléments verbaux différents dans une marque figurative) ou sont trop généraux pour permettre une identification des marchés spécifiques considérés. Par conséquent, un chiffre d'affaires ou des chiffres de publicité largement consolidés peuvent ne pas être suffisants pour prouver que le public pertinent perçoit la marque en cause comme une indication de l'origine ou non.

Pour des informations plus détaillées sur l'appréciation de la part de marché, la publicité et le chiffre d'affaires, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.3 Déclarations, affidavits et déclarations écrites

En vertu de l'article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites», sont des moyens de preuve valables. En ce qui concerne la **recevabilité**, il convient de rechercher dans la législation de l'État membre concerné les effets d'une déclaration écrite seulement dans les cas où une telle déclaration n'a pas été faite sous serment ou solennellement (07/06/2005, T-303/03, *Salvita*, EU:T:2005:200, § 40). En cas de doute quant à la question de savoir si la déclaration a été faite sous serment ou solennellement, il appartient au requérant de produire des preuves à cet égard.

Le poids et la **valeur probante** des déclarations sous serment sont déterminés par les règles générales appliquées par l'Office à l'appréciation de ces éléments de preuve. Il convient notamment de tenir compte de la qualité de la personne qui fournit les éléments de preuve et de la pertinence du contenu de la déclaration par rapport à l'affaire en question.

Les déclarations provenant d'**associations commerciales indépendantes**, d'**organisations de consommateurs et de concurrents** sont des moyens de preuve importants dès lors qu'elles proviennent de sources indépendantes. Cependant, elles doivent être examinées attentivement, étant donné qu'elles peuvent ne pas être suffisantes pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage si, par exemple, elles

mentionnent les «marques de la requérante» au lieu de mentionner la marque en question (13/09/2012, T-72/11, *Espetec*, EU:T:2012:424, § 83-84).

Les éléments de preuve provenant de **fournisseurs ou de distributeurs** doivent, en général, se voir accorder moins de poids, étant donné que leurs éléments de preuve sont moins susceptibles de provenir d'une perspective indépendante. À cet égard, le degré d'indépendance de ce dernier influencera le poids à accorder aux éléments de preuve par l'Office (28/10/2009, T-137/08, *Green / Yellow*, EU:T:2009:417, § 54-56).

Dans la mesure où la déclaration **n'émane pas d'un tiers indépendant**, mais d'une personne liée par une relation de travail à la requérante, elle ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif de la marque demandée. Partant, elle ne pourrait constituer qu'un indice nécessitant d'être corroboré par d'autres éléments probants (21/11/2012, T-338/11, *PHOTOS.COM*, EU:T:2012:614, § 51)

En ce qui concerne **les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations commerciales et professionnelles et certifications**, le Tribunal a constaté que ces déclarations et certifications doivent indiquer précisément la marque demandée (13/09/2012, T-72/11, *Espetec*, EU:T:2012:424, § 82 et suiv.).

Toutefois, des **lettres de mise en demeure** adressées à des concurrents ou des lettres adressées à des journaux se plaignant de l'utilisation du signe dans un sens générique ont été considérées comme des preuves de l'absence de caractère distinctif acquis (21/5/2014, T-553/12, *BATEAUX MOUCHES*, EU:T:2014:264, § 66).

Pour des informations plus détaillées sur l'évaluation des moyens de preuve, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.4 Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis

Pour des éléments de preuves qui incluent ou se composent d'enregistrements dans les États membres **obtenus sur la base du caractère distinctif acquis**, la date à laquelle les éléments de preuve déposés au niveau national font référence sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de MUE. Ces enregistrements ne sont pas contraignants, mais peuvent être pris en compte, pour autant que l'Office soit en mesure d'apprécier les éléments de preuve présentés devant l'office national de la PI en question.

Le requérant peut également mentionner des **enregistrements nationaux antérieurs** où aucun caractère distinctif acquis n'est revendiqué. Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence constante que ces enregistrements ne lient pas l'Office. En outre, l'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et ces cas doivent être appréciés individuellement (21/5/2014, T-553/12, *BATEAUX MOUCHES*, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Mode d'usage

Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est réellement utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.

Il est possible de prouver le caractère distinctif d'un signe qui **a été utilisé en combinaison avec d'autres marques** (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue la fonction d'identification au signe en cause (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, Green / Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

La Cour a également considéré que même si la marque dont l'enregistrement est demandé a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n'en demeure pas moins que, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée [16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), § 51].

En outre, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que les **supports publicitaires** sur lesquels un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque est toujours accompagné d'autres marques qui sont en revanche dotées d'un tel caractère ne constituent pas la preuve que le public perçoit le signe demandé comme une marque, indiquant l'origine commerciale des produits. Par exemple, le Tribunal a considéré que le signe «Gifflar» (qui désigne un type de petits pains en Suède) apposé sur l'emballage de pâtisseries, accompagné de la marque Pågen, était utilisé dans un contexte descriptif et non comme une indication de la provenance (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Durée de l'usage

Les éléments de preuve doivent indiquer quand l'usage a débuté et doivent également démontrer que l'usage a été continu ou indiquer les raisons en cas d'interruptions pendant la période de l'usage.

En règle générale, l'utilisation de longue date est susceptible d'être un élément de persuasion important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à une marque, plus ils sont susceptibles d'avoir établi un rapport entre cette marque et une source unique dans le commerce.

Toutefois, considérant que la durée de l'usage n'est que l'un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d'autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d'usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits ou services font l'objet d'un lancement d'une vaste campagne publicitaire ou lorsque le signe demandé est une simple variante d'un signe déjà utilisé depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement.

Cela pourrait par exemple être le cas lorsqu'une nouvelle version d'un système d'exploitation informatique bien implanté et utilisé à grande échelle est lancée sous un signe qui reproduit fondamentalement la structure ou le contenu de la marque utilisée dans des versions antérieures du produit. La marque de ce nouveau produit serait apte à obtenir un caractère distinctif acquis de grande envergure sur une période assez courte, pour la simple raison que tous les utilisateurs existants sauront immédiatement que le signe demandé est à rattacher à une mise à niveau de la version antérieure du produit.

Dans le même ordre d'idées, il est consubstantiel à certaines manifestations sportives de grande ampleur de se dérouler à intervalles réguliers de même qu'il est bien connu qu'elles génèrent un véritable enthousiasme auprès du public concerné. Des millions de personnes attendent impatiemment ces manifestations et la date à laquelle elles sont censées avoir lieu est connue avant l'annonce officielle du lieu où elles se dérouleront. Tout cela suscite un immense intérêt pour l'endroit où ces manifestations ont lieu ainsi que pour l'annonce y afférente (marques «ville/pays+année»). Il est donc raisonnable de supposer qu'une fois l'annonce faite de l'attribution d'un tournoi ou de jeux à une ville ou à un pays particulier, pratiquement tous les consommateurs pertinents ayant un intérêt pour le secteur concerné ou les professionnels du secteur sont susceptibles d'être informés desdites manifestations sportives de manière instantanée. Une marque utilisée pour une manifestation à venir peut donc ainsi acquérir rapidement, voire instantanément, un caractère distinctif, en particulier lorsque le signe reproduit la structure de marques utilisées antérieurement, le public percevant ainsi immédiatement la nouvelle manifestation comme la suite logique d'une série d'événements dont la réputation n'est plus à faire.

L'appréciation de ce caractère distinctif acquis de manière instantanée obéira aux critères généraux concernant, par exemple, le degré d'utilisation, le territoire, la date pertinente ou le public ciblé et concernant aussi l'obligation pour le demandeur de fournir les preuves pertinentes. La seule particularité porte sur la durée de l'usage et la possibilité que, dans certaines circonstances, l'acquisition du caractère distinctif acquis puisse se produire très rapidement, voire instantanément. Comme pour toute autre revendication de caractère distinctif acquis, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver que le public est en mesure de percevoir la marque en question comme un signe distinctif.

8.7 Preuves postérieures à la date de dépôt

Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage avant la date de dépôt.

Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité de prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait avant cette même date (19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Des éléments de preuve ne peuvent donc être rejetés au simple motif qu'ils sont postérieurs à la date de dépôt. En conséquence, il convient d'apprécier ces éléments de preuve et de leur accorder l'importance adéquate.

À titre d'exemple, une marque qui bénéficie d'une reconnaissance particulièrement pertinente sur le marché ou d'une solide part de marché pertinente quelques mois après la date de dépôt peut avoir également acquis un caractère distinctif à la date de dépôt.

9 Conséquences du caractère distinctif acquis

Une marque enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE bénéficie de la même protection que toute autre marque qui a été jugée intrinsèquement enregistrable lors de l'examen.

Si la demande de marque communautaire est acceptée sur la base de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, cette information est publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne, en utilisant le code INID 521.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

***Chapitre 15 Marques collectives de l'Union
européenne***

Table des matières

1 Caractère des marques collectives.....	626
1.1 Définition.....	626
1.2 Fonction spécifique.....	626
1.3 Relation avec les marques individuelles et de certification.....	626
1.4 Dispositions applicables et examen.....	627
2 Titulaires.....	628
3 Motifs absolus de refus: spécificités.....	629
3.1 Caractère ou signification trompeurs de la marque.....	629
3.2 Règlement d'usage.....	629
3.2.1 Présentation.....	629
3.2.2 Contenu.....	629
3.2.3 Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.....	630
3.2.4 Mesures correctives.....	630
4 Spécificités concernant les motifs absolus de refus.....	630
4.1 Signes descriptifs et «dérogation géographique».....	631
4.2 Objections soulevées au titre de l'article 7, paragraphe 1, points j), k) ou l), du RMUE.....	632

1 Caractère des marques collectives

1.1 Définition

Une marque collective de l'Union européenne est un type de marque de l'Union européenne spécifique qui, aux termes de l'article 74, paragraphe 1, du RMUE, inclut «les marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises».

Il s'agit, avec les marques individuelles et les marques de certification, d'un des trois types de marques définies dans le règlement.

1.2 Fonction spécifique

Une marque collective de l'Union européenne établit une distinction entre les produits et les services des membres de l'association qui sont titulaires de la marque et ceux d'autres entreprises qui ne sont pas membres de cette association. La marque collective de l'UE indique donc la provenance commerciale de certains produits et services en informant le consommateur de ce que le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre d'une association donnée et qu'il est autorisé à utiliser la marque en question.

Une marque collective de l'Union européenne est généralement utilisée par des sociétés, en complément de leurs propres marques individuelles, pour indiquer qu'elles sont membres d'une association donnée. À titre d'exemple, l'association espagnole des fabricants de chaussures peut demander l'enregistrement de la marque collective «Asociación Española de Fabricantes de Calzado», laquelle, bien qu'appartenant à ladite association, sera aussi utilisée par l'ensemble de ses membres. Un membre de l'association peut souhaiter utiliser la marque collective en complément de sa propre marque individuelle, qui pourrait être «Calzados Luis», par exemple.

1.3 Relation avec les marques individuelles et de certification

Il incombe au demandeur de décider si la marque satisfait aux exigences d'une marque collective, par opposition à celles d'une marque individuelle ou d'une marque de certification au sens de l'article 83 du RMUE. Cela signifie qu'en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l'UE pourrait également faire l'objet d'une demande en tant que marque individuelle de l'UE ou en tant que marque de certification de l'UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu

égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d'usage de la marque.

Toutefois, un demandeur doit être conscient du fait que, dans l'éventualité où il serait amené à démontrer l'usage sérieux des marques, il sera probablement assez difficile de démontrer l'usage du même signe pour différents types de marques. Pour obtenir davantage d'informations sur l'usage sérieux d'une marque conformément à sa fonction, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, La preuve de l'usage, point 2.3.1.

Par exemple, une association peut déposer une demande d'enregistrement pour la marque verbale «Tamaki», soit en tant que marque individuelle, marque de certification ou marque collective, selon l'usage envisagé de la marque (par l'association elle-même ou par les membres de celle-ci, ou comme un signe de garantie de la présence ou non d'une caractéristique). Si la demande d'enregistrement concerne une marque collective de l'Union européenne, certaines formalités supplémentaires doivent être accomplies, notamment la production du règlement d'usage (Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2)

Une fois la demande déposée, les modifications portant sur le type de marque (collective, de certification ou individuelle) ne sont acceptées que lorsqu'il ressort de manière évidente de la demande qu'une erreur s'est produite lors de la sélection du type de marque (Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.4).

1.4 Dispositions applicables et examen

Sauf dispositions contraires des articles 75 à 82 du RMUE, les dispositions du RMUE s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne. D'une part, ces dernières sont donc soumises au régime général du RMUE et, d'autre part, à certaines exceptions et conditions particulières.

Il en découle, premièrement, qu'une demande de marque collective de l'Union européenne est, en principe, soumise à la même procédure d'examen et aux mêmes conditions qu'une demande de marque individuelle. D'une manière générale, la classification des produits et services ainsi que l'examen des formalités et des motifs absolus de refus suivent la même procédure que celle appliquée aux marques individuelles.

Les examinateurs vérifieront par exemple la liste des produits et services ou les exigences linguistiques de la même manière que lorsqu'ils examinent des marques individuelles. De même, ils examineront si la marque collective de l'Union européenne est concernée par l'un des motifs absolus de refus visés à l'article 7 du RMUE.

Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 16 du REMUE, le règlement fourni par le demandeur régissant l'usage de sa marque collective de l'UE **doit couvrir l'utilisation qu'il en fait pour l'ensemble des produits et services** inclus dans la liste de la demande de marque collective de l'UE. Pour les marques collectives de l'UE en conflit avec des IGP/AOP, des mentions traditionnelles pour du vin ou des spécialités traditionnelles garanties, le règlement d'usage d'une marque collective de

l'UE doit refléter avec exactitude toute limitation introduite pour résoudre de pareils conflits. Par exemple, le règlement d'usage de la marque collective de l'UE «XYZ appellation d'origine» pour des *vins* doit refléter précisément le fait qu'il renvoie à l'usage de la marque pour des *vins respectant l'AOP «XYZ»*.

Deuxièmement, l'examen d'une marque collective de l'UE tiendra compte des exceptions et conditions particulières afférentes à la nature de la marque. Ces exceptions et conditions particulières renvoient aux dispositions matérielles et formelles. En ce qui concerne les formalités, l'obligation de produire le règlement d'usage de la marque constitue, par exemple, une caractéristique spécifique de la marque collective de l'UE. (Pour de plus amples détails sur l'examen des formalités des marques collectives de l'UE, notamment du règlement d'usage de la marque, voir les Directives, Partie B, Examen, section 2, Formalités, point 8.2).

Les exceptions et conditions particulières de fond qui s'appliquent aux marques collectives de l'UE sont décrites ci-après.

2 Titulaires

Peuvent uniquement être titulaires de marques collectives de l'UE i) les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice; de même que ii) les personnes morales relevant du droit public (article 74 du RMUE).

La première catégorie de titulaires regroupe généralement des associations privées partageant un objectif ou un intérêt commun. Elles doivent avoir leur propre personnalité juridique et leur propre capacité d'agir. Partant, plusieurs demandeurs, chacun ayant une personnalité juridique distincte ou encore des groupements temporaires d'entreprises, ne peuvent être titulaires d'une marque collective de l'UE. Ainsi que cela est défini dans les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2.1, «[c]ollective ne signifie pas que la marque appartient à plusieurs personnes [codemandeurs/cotitulaires], ni qu'elle désigne ou couvre plus d'un pays».

Les associations peuvent se présenter sous différentes formes juridiques, y compris celle de sociétés privées (telles que les «Gesellschaften mit beschränkter Haftung»). Néanmoins, celles-ci n'ayant généralement pas le statut d'associations, l'Office considère qu'une société privée ne saurait être titulaire d'une marque collective de l'UE, à moins qu'elle ne démontre que sa structure interne revêt un caractère associatif.

Il en va de même s'agissant de la deuxième catégorie de titulaires. Les «personnes morales relevant du droit public» doivent soit être des associations au sens officiel du terme, soit être dotées d'une structure interne de nature associative [l'approche la plus répandue, dans la décision du 10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRÉSENTATION D'UN DRAPEAU AVEC DES ÉTOILES (fig.), § 17, concerne l'état du droit avant la création d'une marque de l'UE de certification par le règlement 2015/2424]. Ce concept inclut,

par exemple, des associations ou organisations professionnelles de droit public, tels que des «consejos reguladores» ou des «colegios profesionales» en droit espagnol.

3 Motifs absolus de refus: spécificités

3.1 Caractère ou signification trompeurs de la marque

Au sens de l'article 76, paragraphe 2, du RMUE, l'examineur doit rejeter la demande si le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'être perçue comme étant autre chose qu'une marque collective.

Tel est le cas lorsque la marque n'est pas perçue en tant que marque collective par le public mais plutôt en tant que marque individuelle ou de certification.

À titre d'exemple, une marque collective dont seuls les membres d'une association titulaire de la marque peuvent faire usage pourrait induire en erreur si elle donne l'impression qu'elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives.

Elle pourrait également induire en erreur si elle véhicule un puissant message de



certification [par exemple, (exemple inventé)], ce qui constitue une contradiction manifeste avec la fonction inhérente à la marque collective.

Une marque collective ne serait pas, en tant que telle, considérée comme de nature à induire en erreur par le simple fait que le règlement d'usage peut également inclure des conditions d'usage spécifiques en ce qui concerne la qualité des produits et services protégés par la marque. Toutefois, lorsque l'examen du règlement d'usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification, elle sera considérée comme étant de nature à induire le public en erreur.

3.2 Règlement d'usage

3.2.1 Présentation

Le règlement d'usage peut être présenté dans un délai de **deux mois** suivant la demande de marque collective (article 75, paragraphe 1 du RMUE) et son contenu doit satisfaire aux exigences de l'article 16 du REMUE.

3.2.2 Contenu

Le règlement d'usage fait **partie intégrante de la marque collective**.

Il doit **préciser** les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association et peut également inclure les conditions d'usage de la marque (article 16 du REMUE).

Le règlement d'usage doit refléter le type spécifique de marque applicable à la demande et le fait que la marque est effectivement une marque collective, qui sera utilisée par les membres de l'association.

De plus, lorsque la marque collective est demandée en faisant usage de la «dérogation géographique» (voir point 4.1 ci-dessous), le règlement d'usage doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

L'examen de la demande sur le fond ne commence qu'à compter de la réception du règlement d'usage.

3.2.3 Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs

Si le règlement d'usage de la marque est contraire à **l'ordre public** ou aux **bonnes mœurs**, la demande de marque collective de l'UE est rejetée en application de l'article 76, paragraphe 1, du RMUE. Ce motif de refus s'applique, en plus de l'article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE, qui concerne en premier lieu le signe visé par la demande.

Il renvoie aux situations dans lesquelles, quelle que soit la marque, le règlement d'usage de la marque contient une disposition qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce serait le cas, par exemple, si l'autorisation ou les conditions d'usage établissaient sans raison valable une distinction entre des opérateurs de marché (telle que l'absence de critères objectifs ou l'application de critères irrecevables) ou si le règlement d'usage établissait des taxes manifestement discriminatoires.

3.2.4 Mesures correctives

Dans certains cas, il sera possible de modifier le règlement d'usage afin d'éliminer un motif de rejet d'une demande de marque collective de l'UE (article 76, paragraphe 3, du RMUE) invoqué par l'Office au titre de l'article 76, paragraphes 1 et 2, du RMUE.

4 Spécificités concernant les motifs absolus de refus

Outre les motifs absolus de refus spécifiques applicables aux marques collectives, les demandes relatives à ce type de marque doivent faire l'objet d'un examen eu égard aux motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE (article 74, paragraphe 3, du RMUE). Cela signifie que les demandes de marques collectives de l'UE seront, à l'instar de toute autre demande de marque de l'UE, évaluées au regard de **l'ensemble** des motifs de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE.

S'il s'avère, par exemple, qu'une marque collective est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle sera refusée à l'enregistrement (18/07/2008, R 229/2006-4, CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANT, § 7).

4.1 Signes descriptifs et «dérogation géographique»

Conformément à l'article 74, paragraphe 2, du RMUE, peuvent constituer des marques de l'Union européenne collectives les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

En conséquence, **un signe qui décrit la provenance géographique des produits ou services** (et qui serait refusé à l'enregistrement s'il concernait une demande d'enregistrement en tant que marque individuelle de l'Union européenne) **peut être accepté**:

- s'il fait l'objet d'une demande valide en tant que marque collective de l'UE; et
- s'il respecte l'autorisation visée à l'article 75, paragraphe 2 du RMUE (05/10/2006, R 280/2006-1, VINO NOBILE, § 16-17). Conformément à cette disposition, le règlement d'usage d'une marque collective de l'UE possédant un caractère descriptif doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la région géographique concernée à devenir membre de l'association titulaire de la marque.

À titre d'exemple, toute demande d'enregistrement de la marque verbale «Alicante» pour désigner des *services touristiques* doit être rejetée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si elle concerne une demande de marque individuelle de l'UE dans la mesure où elle décrit la provenance géographique des services. Toutefois, à titre d'exception, si elle concerne une demande d'enregistrement de marque collective de l'UE déposée en bonne et due forme (en d'autres termes, si la demande a été déposée par une association ou une personne morale relevant du droit public et qu'elle satisfait aux autres exigences applicables aux marques collectives de l'UE) et que le règlement d'usage de la marque inclut l'autorisation prévue à l'article 75, paragraphe 2, du RMUE, elle sera acceptée à l'enregistrement.

Un signe qui décrit la provenance géographique des produits ou services comprend les signes qui **contiennent exclusivement un terme géographique** mais aussi les signes qui contiennent **d'autres termes non distinctifs ou génériques**, par exemple, la marque collective de l'UE n° 13 729 611, Bio LËTZEBUERG, pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35.

Cette exception s'applique uniquement aux signes qui sont descriptifs de la provenance géographique des produits et des services. Si la marque collective de l'UE **décrit d'autres caractéristiques des produits ou services**, cette exception ne s'applique pas et la demande d'enregistrement sera rejetée en application de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (08/07/2010, R 934/2010-1, ENERGY WINDOW, § 38; 12/12/2014, R-1360/2014-5, DOWNMARK, § 35; 15/11/2012, T-278/09, GG, EU:T:2012:601, § 48, 49; 17/05/2011, T-341/09, Txakoli, EU:T:2011:220, § 33-35).

4.2 Objections soulevées au titre de l'article 7, paragraphe 1, points j), k) ou l), du RMUE

Si les produits et services doivent être limités en conséquence d'une objection soulevée au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j) (indication géographique), de l'article 7, paragraphe 1, point k) (mentions traditionnelles pour les vins) ou de l'article 7, paragraphe 1, point l) (spécialités traditionnelles garanties) du RMUE, le demandeur d'une marque collective de l'UE **doit modifier le règlement d'usage de la marque en conséquence** [article 16, point h) du REMUE]. Pour plus d'informations sur ces objections, veuillez vous reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitres 10, 11 et 12.

Obsolète

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

***Chapitre 16 Marques de certification de
l'Union européenne***

Table des matières

1 Dispositions pertinentes.....	635
2 Définition et fonction spécifique.....	635
2.1 Définition.....	635
2.2 Fonction spécifique.....	636
3 Principaux éléments.....	636
3.1 Signe et capacité de distinction.....	636
3.2 Description en tant que marque de certification.....	636
3.3 Liste des produits et services.....	637
3.4 Règlement d'usage.....	637
4 Exigences spécifiques en ce qui concerne la propriété.....	638
5 Examen des motifs spécifiques de refus.....	639
5.1 Trompeuse quant au caractère ou à la signification de la marque.....	639
5.2 Certification de l'origine géographique.....	640
5.3 Règlement d'usage.....	642
5.3.1 Normes à certifier.....	643
5.3.2 Personnes autorisées à utiliser la marque.....	644
5.3.3 Vérification, contrôle et conditions d'usage, sanctions.....	644
5.3.4 Respect de l'ordre public.....	645
5.3.5 Sanctions.....	645
6 Particularités concernant l'examen des motifs généraux de refus.....	645

1 Dispositions pertinentes

À compter du 1er octobre 2017, la marque de certification est **codifiée en tant que nouveau type de marque de l'Union européenne** régie par des **dispositions spécifiques**. Son principal objectif est de fournir un cadre juridique spécifique visant à protéger les marques de certification de l'Union européenne [voir le considérant 27 du règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire]. Jusqu'à la dernière modification du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) par le règlement modificatif (UE) 2015/2424, les **marques de certification** ne pouvaient être protégées en tant que marques de l'Union européenne.

Les dispositions spécifiques applicables aux marques de certification ont été établies dans le **chapitre VIII du RMUE** et sont complétées par la disposition établie à l'**article 17 du règlement d'exécution sur la marque de l'Union européenne (REMUE)**. Les désignations de l'UE dans des enregistrements internationaux (EI) sont abordées à l'**article 194 du RMUE**.

Les **dispositions générales du RMUE s'appliquent** également aux marques de certification, **sauf** si les **dispositions spécifiques** des articles 89 à 93 du RMUE **en disposent autrement**. Ces derniers établissent certaines particularités et exceptions au régime général de la marque de l'Union européenne en ce qui concerne les marques de certification de l'UE, qui doivent être prises en considération lors du dépôt et de l'examen de ces marques.

2 Définition et fonction spécifique

2.1 Définition

La marque de certification est un troisième type de marque de l'Union européenne établi par le RMUE, qui vient s'ajouter à la marque individuelle et à la marque collective.

L'article 83, paragraphe 1, du RMUE définit la marque de certification comme une marque «propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification».

La **liste** des caractéristiques possibles qu'une marque doit posséder pour être certifiée en tant que marque de certification de l'UE est **non exhaustive** et peut contenir des caractéristiques autres que la matière, le mode de fabrication ou la prestation, la

qualité ou la précision. Elle **exclut** toutefois la possibilité de certifier l'**origine géographique** des produits ou services.

Le titulaire d'une marque de certification n'est pas nécessairement dans l'obligation de fournir lui-même les services de certification. Il suffit que le processus de certification soit réalisé sous son contrôle et sa supervision (voir point 5.3.3 ci-dessous).

2.2 Fonction spécifique

Une marque de certification indique que les produits ou services portant la marque i) satisfont à une norme spécifique établie par le titulaire de la marque ii) à l'issue d'un contrôle mis en place par le titulaire de la marque de certification, iii) indépendamment de l'identité de l'entreprise qui produit effectivement les produits en question ou qui fournit effectivement les services en question et qui utilise effectivement la marque de certification.

Par conséquent, la fonction de distinction essentielle de la marque de certification vise à **garantir que certains produits et services possèdent des caractéristiques spécifiques**.

3 Principaux éléments

3.1 Signe et capacité de distinction

Premièrement, à l'instar de toute autre marque de l'Union européenne, une marque de certification doit être un **signe** propre à être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne. À cet égard, les règles générales sont applicables (article 83, paragraphes 3 et 4, du RMUE).

Deuxièmement, le signe doit être **capable de remplir la fonction spécifique de la marque de certification**, qui est de distinguer les produits ou services qui sont certifiés par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification [article 83, paragraphes 1 et 3, article 4, point a) et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE].

3.2 Description en tant que marque de certification

La marque de certification doit être ainsi désignée par le demandeur lors de son dépôt (article 83 du RMUE). Par conséquent, lors du dépôt d'une demande, le demandeur inclura une **déclaration** indiquant que la demande concerne l'enregistrement d'une marque de certification de l'Union européenne [article 2, paragraphe 1, point i), du REMUE].

Le type de marque choisi par le demandeur ne sera pas remplacé par un autre type de marque, sauf si l'examen de la demande révèle que le type de marque indiqué dans la demande est **manifestement** erroné (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.4).

3.3 Liste des produits et services

La marque de certification est demandée **pour des produits et services qui seront certifiés** par le titulaire de la marque.

La liste des produits et services doit satisfaire aux règles générales de précision et de clarté (article 33 du RMUE).

La liste ne doit contenir aucune déclaration explicite indiquant que les produits et services énumérés font l'objet d'une certification (en général ou au regard d'une norme particulière) dans la mesure où une marque de certification doit de toute façon être «désignée en tant que telle» lors du dépôt de la demande.



Par exemple, si le signe  était demandé en tant que marque de certification pour des *noix, biscuits et muffins* (exemple inventé), il ne serait pas nécessaire d'indiquer explicitement *certifié par* «nom du demandeur» ou *certifié par le logo vegan certifié* ou toute autre indication ayant trait au processus de certification en tant que tel. Le demandeur peut simplement déposer une demande de marque de certification pour des *noix vegan, biscuits vegan et muffins vegan*.

La liste des produits et des services couverts par une marque de certification de l'Union européenne demandée doit également être incluse dans le règlement d'usage (article 17, point d), du REMUE). Les deux listes (les produits et services déposés dans la demande et ceux mentionnés dans le règlement d'usage) doivent être identiques.

3.4 Règlement d'usage

Le règlement d'usage constitue un **élément essentiel** de la marque de certification parce qu'il contient des informations sur le système de certification et qu'il définit ainsi son objet. Il doit contenir, en particulier, les caractéristiques des produits ou des services à certifier, les conditions d'usage de la marque de certification et les mesures de vérification et de contrôle à appliquer par le titulaire de la marque de certification (article 84, paragraphe 2, du RMUE, article 17 du REMUE). Compte tenu de son importance, le règlement d'usage doit être rédigé de manière **claire** et **accessible** (voir point 5.3 ci-dessous).

L'Office a préparé un modèle pour guider les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage; celui-ci est disponible sur le site internet de l'Office en suivant [ce lien](#) (au bas de la page).

Le règlement d'usage doit être présenté dans les **deux mois** suivant le dépôt de la marque de certification (article 84, paragraphe 1, du RMUE); pour de plus amples détails sur le contenu du règlement d'usage, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.3. L'examen au fond de la demande ne débutera toutefois qu'à la réception du règlement d'usage.

Si le règlement d'usage est modifié, la version complète modifiée du texte doit être présentée à l'Office (article 88, paragraphe 1, du RMUE), qui vérifiera que les modifications satisfont aux exigences de l'article 84, paragraphe 2, du RMUE et l'article 17 du RMUE et ne soulèvent pas de motifs de refus applicables aux marques de certification de l'UE visés à l'article 85 du RMUE. Lorsque le règlement d'usage fait référence à des normes fixées dans des sources officielles ou généralement disponibles, toute modification apportée à ces normes s'applique automatiquement au règlement d'usage. Dans de pareils cas, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement d'usage déjà déposé auprès de l'Office.

4 Exigences spécifiques en ce qui concerne la propriété

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque de certification de l'Union européenne et en être titulaire. L'article 83, paragraphe 2, du RMUE précise que les «institutions, autorités et organismes de droit public» sont également concernés.

L'unique **limitation**, qui est toutefois importante, est qu'une marque de certification ne peut être détenue par une personne exerçant une activité impliquant la fourniture de produits et de services du type certifié (article 83, paragraphe 2, du RMUE).

Le **titulaire** d'une marque de certification **ne peut utiliser la marque** pour les produits et services certifiés qui sont couverts.

La raison en est qu'il serait illogique que le titulaire certifie ses propres produits et services; un certificateur doit être neutre du point de vue des intérêts commerciaux des producteurs des produits et des fournisseurs des services qu'il certifie.

Le «**devoir de neutralité**» doit être compris au sens large: le titulaire ne doit pas posséder un intérêt économique (commercial) sur le marché pertinent.

Ceci n'est, en particulier, pas satisfait lorsque:

- le producteur des produits ou le fournisseur des services à certifier, bien que formellement différent du titulaire de la marque de certification, est économiquement lié à ce dernier;
- L'usage de la marque de certification est conditionné par l'utilisation des produits ou services fournis par le titulaire de la marque de certification (p. ex., lorsqu'une matière première est fournie par le titulaire de la marque de certification). Toutefois, il est acceptable que le titulaire fournisse une formation sur le système de certification à ses utilisateurs, étant donné (et tant) qu'il s'agit d'un domaine économique différent des produits et services du type certifié.

Le non-respect de ce devoir de neutralité par le titulaire d'une marque de certification constitue, dès lors, un motif spécifique de déchéance de la marque de certification (article 91 du RMUE), voir Directives, Partie D, Annulation, [Section 2, Dispositions matérielles](#).

Le demandeur doit inclure dans le règlement d'usage une **déclaration** indiquant qu'il satisfait à cette exigence [voir l'article 17, point b), du REMUE, et les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, pour plus de détails].

Lors de l'examen d'une demande de marque de certification, l'Office présumera de la bonne foi du demandeur à cet égard et, par exemple, ne s'opposera pas à la demande de marque de certification lorsque le demandeur est déjà titulaire d'une marque nationale ou de l'Union européenne qui couvre les produits et services à certifier.

La demande sera toutefois **rejetée s'il apparaît**, au cours de la procédure (p. ex., à partir des observations de tiers) que le **demandeur exerce effectivement une activité sur le marché concerné**.

5 Examen des motifs spécifiques de refus

5.1 Trompeuse quant au caractère ou à la signification de la marque

Au titre de l'article 85, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de certification de l'UE doit être refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'être prise pour autre chose qu'une marque de certification.

Le RMUE n'exige pas que la représentation de la marque de certification prenne une forme spécifique ou inclue un texte spécifique, tel qu'une référence à sa nature. L'absence de telles informations n'implique pas que la marque sera prise pour tout autre chose qu'une marque de certification.

Le public est également susceptible d'être induit en erreur lorsque **le signe** indique une qualité qui diffère de la qualité standard telle qu'elle est indiquée dans le règlement d'usage ou qui est contraire à celle-ci. Par exemple, «ABC test pure orange juice» pour des *boissons non alcoolisées*, alors que le règlement d'usage certifie qu'il contient du jus de pommes.

En conclusion, la perception du signe par le consommateur pertinent est décisive. Cette perception dépendra, d'une part, du signe lui-même et, d'autre part, de la spécification de l'usage de la marque telle qu'elle est établie dans le règlement d'usage, ainsi que des produits et services couverts.

5.2 Certification de l'origine géographique

Conformément à l'article 83 du RMUE, une marque de certification de l'Union européenne ne sera pas propre à distinguer des produits ou services certifiés par rapport à leur origine géographique.

Cette exception doit être comprise comme une interdiction de toute marque demandée:

- lorsque le **signe** sera **perçu par le public pertinent** comme une indication que les produits et services en cause seront certifiés par rapport à leur origine géographique;
- lorsque le **règlement d'usage** indique que la caractéristique certifiée est l'origine géographique des produits ou services ou impose une obligation de nature géographique (p. ex., la localisation du lieu de production);
- lorsque la **liste des produits et services** spécifie explicitement que les produits et services ont une origine géographique ou sont conformes à une AOP/IGP.

Une marque de certification qui contient une inclusion d'une indication géographique **protégée** (AOP/IGP) – dans son signe, sa liste de produits et services et/ou son règlement d'usage – ou une référence à celle-ci, fera l'objet d'une objection au titre de l'article 83 du RMUE puisque, par définition, les indications géographiques protégées sont liées à une origine géographique spécifique et seront perçues comme telles.

Toutefois, lorsque la référence à un terme géographique n'implique aucune origine géographique des produits et services, la demande ne relève pas du champ d'application de l'objection visée à l'article 83 du RMUE.

Exemples de demandes **refusées** en vertu de l'article 83 du règlement RMUE:

MUE n°	Signe	Produits et services	Raisonnement
17 596 917		Classes 29, 30 et 31	En particulier, les règles d'usage précisent clairement que la marque de certification vise à certifier une origine géographique, à savoir que les produits en question proviennent d'animaux élevés selon certaines spécifications, parmi lesquelles figure le lien nécessaire avec le Danemark ou la région danoise.

MUE n°	Signe	Produits et services	Raisonnement
17 277 245		Classe 9: huiles et graisses	Le signe contient une expression verbale qui donne des informations directes sur l'origine géographique des produits (huile de pépins de courge de Styrie). Il reproduit une IGP enregistrée «<i>Steirisches Kürbiskernöl</i>» pour huile comestible. Le règlement d'usage mentionne explicitement que les produits sont certifiés en fonction de leur origine géographique.

Exemple d'une demande contenant un terme géographique **et enregistré**:

MUE n°	Signe	Produits et services	Raisonnement (fondé sur l'article 83 du RMUE et l'interdiction de l'origine géographique)
17 870 740		Classe 44	La référence géographique dans le signe «german» (allemand) lu en combinaison avec les autres éléments textuels et, en particulier, l'expression globale «certified by the German cardiac society» (certifié par la société cardiaque allemande) ne sera pas perçue comme une indication de l'origine géographique des produits et services mais comme une indication du certificateur lui-même. Le règlement d'usage n'a fait apparaître aucun élément donnant à penser qu'il en irait différemment.

5.3 Règlement d'usage

Compte tenu de son importance particulière, le règlement d'usage doit être rédigé de manière **claire** et **accessible**, c'est-à-dire avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à l'Office d'examiner la demande et aux opérateurs du marché de comprendre les exigences qui doivent être satisfaites en vue de l'utilisation de la marque de certification.

Le règlement d'usage doit être présenté dans les **deux mois** à compter du dépôt de la demande de marque de certification (article 84, paragraphe 1, du RMUE) et doit mentionner, conformément à l'article 17 du REMUE:

1. le nom du demandeur;
2. une déclaration du demandeur confirmant qu'il satisfait aux exigences établies à l'article 83, paragraphe 2, du RMUE (qu'il n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié);
3. la représentation de la marque de certification de l'UE (**identique** au signe demandé et sans signe supplémentaire ou variantes possibles du signe. Toutefois, il est possible d'indiquer que le signe sera utilisé en combinaison avec un autre ou d'autres éléments d'information, par exemple qu'il s'agit d'une marque de certification ou de la caractéristique certifiée, pour autant que ce ne soit pas trompeur quant au type ou à la nature de la marque);
4. les produits ou services couverts par la marque de certification de l'UE (**identiques** à la liste des produits et services de la demande);
5. les caractéristiques des produits ou services à certifier par la marque de certification de l'UE, comme la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision;
6. les conditions régissant l'utilisation de la marque de certification de l'UE, notamment les sanctions;
7. les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l'UE;
8. la manière dont l'organe certificateur évaluera ces caractéristiques et contrôlera l'usage de la marque de certification de l'UE.

5.3.1 Normes à certifier

Le règlement d'usage doit expliquer clairement les **caractéristiques** au regard desquelles les produits ou services sont certifiés par le demandeur. Ces caractéristiques doivent être accessibles gratuitement à tous.

Ces caractéristiques peuvent être décrites en des termes généraux, sans qu'il soit nécessaire de détailler tous les aspects techniques et pour autant que les milieux professionnels concernés soient en mesure de les comprendre clairement et précisément.

Par exemple, si le demandeur certifie la résistance thermique d'un produit, il n'est pas nécessaire de détailler tous les moindres aspects techniques des paramètres vérifiés, etc.: une indication permettant aux consommateurs concernés de comprendre, de manière claire et générale, que le demandeur teste la résistance du produit à la température est suffisante.

À cette fin, le règlement d'usage peut faire **référence** à des normes techniques établies soit par le demandeur lui-même, soit par d'autres organes privés ou publics. Toutefois, ces références doivent provenir de sources officielles et/ou généralement accessibles.

L'exigence de clarté et de précision s'applique aux deux types de normes visées par la marque de certification: les normes du demandeur/titulaire lui-même ou les normes établies par d'autres organes privés ou publics. De même, lorsqu'il est fait référence à des spécifications techniques longues ou complexes établies par des tiers, tous les

renseignements ne sont pas nécessaires, pour autant que le public concerné les comprenne clairement et précisément.

Une marque de certification peut couvrir toute une gamme de produits ou services, dotés de différentes caractéristiques à certifier en fonction de la catégorie de produit ou service. Dans ce cas, le règlement d'usage doit préciser les normes à certifier pour les différents types de produits ou services.

Tous les produits et services doivent être couverts par la/une caractéristique à certifier.

5.3.2 Personnes autorisées à utiliser la marque

Le règlement d'usage doit mentionner les personnes qui sont autorisées à utiliser la marque de certification. Par conséquent, le demandeur doit clairement indiquer, dans le règlement d'usage, si l'usage de la marque de certification est autorisée i) pour toute personne qui satisfait à la norme requise ou ii) pour une catégorie spécifique de personnes.

S'il existe une liste d'utilisateurs autorisés, il est acceptable de transmettre ces informations sous la forme d'un lien vers un site internet où figurent ces informations. Cela permettra une mise à jour automatique de la liste sans modification formelle vers le règlement d'usage.

Lorsque l'usage est limité à une catégorie spécifique de personnes, le règlement d'usage doit clairement énoncer les critères objectifs selon lesquels une personne peut être considérée comme un utilisateur autorisé de la marque de certification.

5.3.3 Vérification, contrôle et conditions d'usage, sanctions

Les **méthodes de vérification** utilisées et le système de **contrôle** appliqué par le demandeur/titulaire de la marque de certification afin de garantir que les produits ou services visés par la marque possèdent effectivement les caractéristiques certifiées doivent être précisés dans le règlement d'usage. Les méthodes de vérification et le contrôle doivent être réels et efficaces et la responsabilité doit toujours incomber au titulaire ou au demandeur de la marque de certification.

Le demandeur/titulaire ne doit pas nécessairement effectuer les vérifications ou contrôler les conditions d'usage lui-même. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de coopérer avec des vérificateurs et/ou des contrôleurs externes plus spécialisés. En outre, la vérification des produits et services visés par la marque ainsi que le contrôle des conditions d'usage peuvent se limiter à des contrôles par échantillonnage ou aléatoires et ne doivent pas s'étendre à tous les produits ou utilisateurs certifiés.

Les méthodes de vérification et le contrôle ne doivent jamais être transférés à l'utilisateur autorisé de la marque par le biais d'un programme d'autocontrôle, afin de garantir le bon fonctionnement du système des marques de certification.

Les deux séries de mesures (vérification et contrôle) doivent être décrites par le demandeur avec suffisamment de clarté pour convaincre l'Office et les opérateurs de

marché qu'elles sont adéquates pour garantir que la marque de certification couvre véritablement des produits et services qui sont effectivement certifiés. Les mesures peuvent porter sur les méthodes, l'échantillonnage et la fréquence de la vérification et du contrôle, sur la qualification des personnes effectuant les vérifications et les contrôles, et sur les «facteurs» justifiant des vérifications ou des mesures de contrôle supplémentaires ou renforcées.

Le règlement d'usage doit comprendre des **conditions d'usage** imposées à l'utilisateur autorisé, par exemple que la marque doit être utilisée comme une marque de certification et, le cas échéant, s'il existe des **coûts** liés à l'usage de la marque, etc. Il est également obligatoire de préciser les **sanctions** appropriées qui s'appliquent en cas de non-respect de ces conditions et, en particulier, en cas d'usage inapproprié de la marque de certification.

5.3.4 Respect de l'ordre public

Le règlement d'usage doit respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. L'**exigence relative à l'ordre public** établie à l'article 85, paragraphe 1, du RMUE **s'applique spécifiquement au règlement d'usage**.

Elle s'applique par ailleurs à l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE (qui porte en premier lieu sur le signe demandé) et doit donc être évaluée séparément et spécifiquement au regard du règlement d'usage produit par le demandeur.

À titre d'exemple, le règlement d'usage serait contraire à l'article 85 du RMUE, si:

1. le demandeur n'était pas autorisé à effectuer la certification (p. ex. pour violation de dispositions réglementaires);
2. l'autorisation ou les conditions d'usage opèrent une discrimination entre les acteurs du marché sans justification pertinente (p. ex. le manque de critères objectifs ou l'application de critères irrecevables);

5.3.5 Sanctions

Dans certains cas, il sera possible de modifier le règlement d'usage de façon à supprimer un motif de refus d'une demande de marque de certification de l'UE (article 85, paragraphe 3, du RMUE) soulevé par l'Office conformément à l'article 85, paragraphes 1 et 2, du RMUE.

6 Particularités concernant l'examen des motifs généraux de refus

Outre les motifs spécifiques de refus applicables aux marques de certification, les demandes pour ce type de marques doivent également être examinées sur la base des motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE (article 85, paragraphe 1, du RMUE). En d'autres termes, les demandes de marques de certification de l'UE seront, à l'instar de toute autre demande de marque de l'Union

européenne, évaluées sur la base de **tous** les motifs généraux de refus établis à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE.

Toutefois, lors de l'évaluation des motifs généraux de refus établis à l'**article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE**, il faut toujours garder à l'esprit la fonction spécifique des marques de certification, à savoir de distinguer les produits ou services certifiés par un certificateur i) de ceux qui ne sont pas du tout certifiés et ii) de ceux qui sont certifiés par un autre certificateur.

Il en va de même pour l'**article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE** dans la mesure où il reste applicable en plus de la disposition spécifique établie à l'article 85, paragraphe 2, du RMUE. Lors de l'appréciation de la question de savoir si le public peut être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, le règlement d'usage doit également être pris en considération. Par exemple, si la caractéristique à certifier est la nature casher des produits, et que la marque de certification demandée désigne de la nourriture qui, de par sa nature même, ne peut être casher (p. ex. des crustacés), une objection doit être soulevée au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE dans la mesure où une utilisation non trompeuse de la marque de certification est impossible.

De la même manière, dans la mesure où l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE et l'exception de rigueur portant sur le caractère distinctif acquis (**article 7, paragraphe 3, du RMUE**) s'appliquent également aux marques de certification, toute invocation d'un caractère distinctif acquis par l'usage devra être étayé par des preuves démontrant qu'il a été fait usage de la marque et que la marque est effectivement reconnue sur le marché pertinent en tant que marque de certification.

Lorsque le signe demandé contient une indication géographique protégée, une objection sera formulée au titre de l'article 83, paragraphe 1, du RMUE [et non au titre de l'**article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE**] étant donné qu'une limitation des produits ne peut jamais lever l'interdiction de certification de l'origine géographique établie à l'article 83, paragraphe 1, du RMUE.