# DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

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

## Partie B

## Examen

## Section 4

## Motifs absolus de refus

Obsolète

# Table des matières

**Chapitre 1 Principes généraux..... 403**

**Chapitre 2 Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE]..... 420**

**Chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] ..... 440**

**Chapitre 4 Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] ..... 535**

**Chapitre 5 Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE]..... 595**

**Chapitre 6 Formes ou autres caractéristiques imposées par la nature même du produit, nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, ou qui donnent une valeur substantielle au produit [article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE]..... 600**

**Chapitre 7 Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs [article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE]..... 616**

**Chapitre 8 Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE] ..... 636**

**Chapitre 9 Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]..... 667**

**Chapitre 10 Marques en conflit avec des indications géographiques [articles 7, paragraphe 1, point j); du RMUE]..... 688**

**Chapitre 11 Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE] ..... 746**

**Chapitre 12 Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE] ..... 760**

**Chapitre 13 Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE] ... 767**

**Chapitre 14 Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE] ..... 780**

**Chapitre 15 Marques collectives de l'Union européenne ..... 800**

**Chapitre 16 Marques de certification de l'Union européenne..... 810**

Obsolete

# 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

Obsolète

# Table des matières

**1 Objection motivée.....405**

**2 Dialogue avec le demandeur..... 405**

**3 Décision.....407**

**4 Critères européens..... 407**

4.1 Langues..... 408

4.1.1 Glossaire..... 408

4.1.2 Langues pertinentes dans l'examen des motifs absolus.....409

4.2 Le critère de référence..... 411

4.3 La partie pertinente de l'UE.....412

4.3.1 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues nationales de l'UE..... 413

4.3.2 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues régionales de l'UE et des langues de pays tiers..... 414

**5 Portée des objections sur les produits et services..... 415**

**6 Opportunité des objections..... 418**

**7 Déclarations de renonciation.....419**

Obsolète

# 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 bonne administration 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

Obsolete

Si le demandeur n'a présenté aucune observation, si la demande doit être rejetée, l'Office envoie une lettre de refus au demandeur, qui contient le raisonnement et le ou les motifs originaux de la lettre d'objection.

- 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 pour donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur tous les motifs de refus jugés pertinents.

  Une spécification de produits ou de services limitée par la condition que les produits ou services ne présentent pas une caractéristique déterminée ne doit pas être acceptée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Par exemple, pour 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 **subsidiaire** (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.

Obsolète

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **subsidiaire**, 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) **certains** 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.

Si une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis par l'usage a été effectuée, la première décision déclarera que la marque est dépourvue de caractère distinctif inhérent. Ce n'est qu'après avoir examiné la revendication subsidiaire et la preuve de l'usage 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), i) à iii) du RMUE], 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 de l'Union européenne et doit être interprété sur la base d'une norme européenne commune. Par exemple, il serait incorrect d'appliquer des normes de caractère distinctif différentes en fonction des particularités de chaque État membre de l'UE.

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'UE.

Obsolète

## 4.1 Langues

### 4.1.1 Glossaire

Les expressions suivantes seront utilisées dans les directives et doivent être comprises conformément aux définitions fournies ci-dessous.

**Langues nationales de l'UE**

Les langues nationales de l'UE se composent de deux groupes différents.

1. **Les langues du traité**, également connues sous le nom de «**langues officielles de l'UE**», sont celles mentionnées dans le règlement nº 1([12]). Il y est indiqué que les institutions de l'UE ont **24 langues officielles et langues de travail:** l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

   L'anglais est une langue officielle de l'UE, bien que le Royaume-Uni ait quitté l'UE. L'anglais est l'une des langues officielles de l'Irlande et de Malte et reste mentionné en tant que tel dans le règlement nº 1.
2. **Luxembourgeois et turc**.

Outre les langues du traité, il existe deux autres langues officielles au niveau national dans l'UE: le **luxembourgeois** (au Luxembourg) et le **turc** (à Chypre).

**Langues régionales de l'UE**

Une langue régionale de l'UE désigne une langue qui n'est pas une langue nationale de l'UE, mais qui est traditionnellement utilisée par des personnes d'une région particulière de l'UE. Elle peut bénéficier d'une reconnaissance constitutionnelle et être co-officielle dans cette région avec la langue officielle de l'État (par exemple, le basque, le catalan, le galicien ou le valencien, qui sont co-officiels dans leurs régions avec l'espagnol). D'autres langues régionales n'ont pas ce statut, mais sont utilisées par un nombre important de personnes dans ces régions (par exemple l'alsacien, le breton, le napolitain, l'occitan et le sicilien).

Aux fins des présentes directives, les «langues régionales de l'UE» incluent également les dialectes. Un **dialecte** est la forme d'une langue parlée dans une région de l'UE avec une grammaire, des mots et/ou une prononciation qui peuvent être différents d'autres formes de la même langue ou une langue parlée dans une région particulière, qui peut être un village, une ville, une région, etc. Par exemple, dans 25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, le tribunal a examiné

[12] Le Conseil de l'Union européenne établit les règles relatives à l'utilisation des langues par les institutions de l'UE, statuant à l'unanimité par voie de règlements adoptés conformément à l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Obsolète

le prétendu caractère descriptif du mot «tofio», précédemment utilisé dans un dialecte parlé à Lanzarote et Fuerteventura (îles Canaries).

**Langues de pays tiers**

Cette expression fait référence à des langues qui ne sont ni des langues nationales de l'UE ni des langues régionales de l'UE (par exemple, le chinois, l'hindi, l'arabe ou le russe).

### 4.1.2 Langues pertinentes dans l'examen des motifs absolus

L'Office peut soulever des objections sur le fondement de **langues nationales de l'UE** et également, **dans certaines circonstances**, sur le fondement d'**une langue régionale ou d'une langue de pays tiers**. Lorsque l'objection est fondée sur une langue régionale ou une langue de pays tiers, l'Office explique dans la lettre d'objection les raisons pour lesquelles la langue en cause est pertinente.

L'Office peut prendre connaissance de la signification d'un mot contenu dans une marque en raison soit de la vérification linguistique effectuée au cours de la procédure d'examen, soit des éléments de preuve produits dans les observations de tiers.

#### 4.1.2.1 Langues nationales de l'UE

Quelle que soit la taille ou la population du pays concerné, la signification de tout mot dans toute langue nationale de l'UE sera pertinente aux fins de l'examen des motifs absolus.

En ce qui concerne les langues officielles de l'UE, voir 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57.

Le Tribunal a déclaré que, dans la mesure où le **turc** est une langue officielle de Chypre, il est compris et parlé par une partie de la population de Chypre (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38). Il en va de même pour le **luxembourgeois**, qui a le statut de langue officielle au Luxembourg.

#### 4.1.2.2 Langues régionales de l'UE et langues de pays tiers

L'examen des motifs absolus ne se limite pas aux langues nationales de l'UE (13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 53; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

L'existence de langues régionales de l'UE ainsi que la présence de minorités dans l'UE et dans certains États membres ne parlant pas une langue de l'UE pourraient, dans les conditions mentionnées ci-dessous, justifier le refus de marques contenant des termes dans des langues autres que les langues nationales de l'UE (par exemple, le basque, le catalan, le chinois ou le russe).

L'Office marquera son opposition uniquement s'il existe des éléments de preuve convaincants selon lesquels un terme donné a une signification dans une langue régionale de l'UE ou une langue qui n'est pas une langue de l'UE et est compris

Obsolète

**par une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne** [06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 25/11/2015, T-520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 15/12/2016, T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55].

Il est peu probable que des mots qui ne sont pas couramment utilisés (c'est-à-dire des mots obsolètes et qui ont disparu ou des mots qui ne sont utilisés que dans des parties éloignées du pays d'origine de la langue, des termes très spécifiques ou très techniques) soient compris par une partie non négligeable du public pertinent de l'UE et ne seront donc pas contestés. Par exemple, le mot «tofio» est utilisé dans un dialecte parlé sur deux des îles Canaries. Il fait référence à un type de bol utilisé par le passé pour recueillir du lait de chèvre. Le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas été prouvé que le mot «tofio» véhiculait une signification claire pour une partie non négligeable du public pertinent [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 48].

Afin de déterminer s'il existe une partie **non négligeable** du public pertinent qui comprend un terme qui n'existe pas dans une langue nationale de l'UE, une analyse au cas par cas de la situation factuelle doit être effectuée pour cette langue. L'analyse doit évaluer le nombre de personnes qui parlent la langue au sein de l'UE et leur répartition géographique.

Par exemple, la demande de marque verbale SHAKAHARI (MUE nº 17 680 521) a été rejetée (avant que le Royaume-Uni ne quitte l'Union européenne) pour, entre autres, des *services de restauration* compris dans la classe 43. «Shakahari» est la translittération d'un terme hindi qui signifie «végétarien». Le public pertinent englobait la population parlant hindi du Royaume-Uni et la population indienne et népalaise de l'UE, ainsi que les consommateurs intéressés par la nourriture indienne ou la nourriture végétarienne.

En ce qui concerne le russe, il est notoire, comme l'a confirmé le Tribunal, qu'une partie importante des ressortissants des États baltes le connaissent ou le parlent en tant que langue maternelle [19/07/2017, T-432/16, медве́дь (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941]. Par conséquent, il est considéré que le russe est compris par une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne.

**Tableau 3 : Demandes refusées**

| Marque | **Argumentation** | Affaire |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| Медведь | Le signe se compose de l'expression russe désignant le mot «ours». La marque a été refusée, parmi d'autres produits, pour de la *viande* comprise dans la classe 29. Le public pertinent englobe le public russophone de l'UE, comme les habitants des États baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. | 19/07/2017, T-432/16, медве́дь (fig.), EU:T:2017:527<br>(MUE nº 14 397 921) |
|  | Le signe se compose des éléments verbaux cyrilliques «Клубничное тоффи с соком». La population russophone de l'UE les comprendrait comme «caramel à la fraise, avec jus».<br>La marque a été refusée pour des produits compris dans la classe 30, notamment des *confiseries*. Les caractéristiques de la forme de la marque demandée, considérées seules ou combinées avec les éléments verbaux, n'ont pas été considérées comme possédant un caractère distinctif. | MUE nº 16 061 004 |

Obsolète

## 4.2 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 c'est la signification ordinaire et évidente du terme. Par exemple, les termes qui sont utilisés dans une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes des produits et services sont considérés comme descriptifs. Il n'est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est

immédiatement apparente pour les consommateurs pertinents des 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 soit des produits ou services visés par la demande de protection soit d'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).

Une recherche sur l'internet est également un moyen de preuve valable d'une signification, en particulier pour les nouveaux termes, le jargon technique ou les mots d'argot. Toutefois, les éléments de preuve doivent être soigneusement appréciés afin de déterminer la manière dont le mot est effectivement utilisé, en particulier en ce qui concerne le caractère descriptif. En effet, la différence entre l'usage descriptif et l'usage de la marque sur l'internet est souvent vague et l'internet contient une grande quantité d'informations ou de déclarations non structurées et non vérifiées.

L'article 7, paragraphe 1, du RMUE s'applique également aux **translittérations (**transferts d'un mot de l'alphabet d'une langue à un autre).

Les translittérations dans les alphabets de l'UE sont traitées de la même manière, aux fins de l'examen des motifs absolus de refus, que les mots écrits dans d'autres alphabets originaux de l'UE lorsque l'utilisation des deux caractères est habituelle dans un État membre. Cela s'appliquerait aux trois alphabets des langues officielles de l'UE, à savoir le latin, le cyrillique et le grec. Cela s'applique en particulier aux translittérations en caractères latins de mots cyrilliques (01/09/2017, R 1177/2017-4, MALKA) et grecs (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34), étant donné que les Bulgares et les Grecs connaissent les caractères latins.

Les translittérations de mots d'alphabets non européens dans des alphabets européens sont traitées de la même manière, aux fins de l'examen des motifs absolus de refus, que les mots écrits dans ces langues non européennes lorsqu'il peut être établi qu'une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne est habituée à utiliser les deux types de caractères.

## 4.3 La partie pertinente de l'UE

Lorsque l'objection ne repose pas sur la signification 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.

Les objections de l'Office pour les signes contenant des éléments verbaux identifieront toujours la langue dans laquelle le signe a une signification. Lorsque l'objection est fondée sur la signification d'un mot, le motif de refus ne s'applique généralement qu'à une partie de l'UE (article 7, paragraphe 2, du RMUE). La partie pertinente de l'UE dépendra de la langue, des termes utilisés et des produits et services.

Obsolète

La partie de l'UE concernée par l'objection est pertinente en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de produire des éléments de preuve à l'appui de sa revendication de caractère distinctif acquis par l'usage au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE [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), point 6, et en particulier 6.2 Zone linguistique à la page 787].

La mention explicite d'un territoire ou d'une langue nationale de l'UE dans le refus affectera également le droit du demandeur de demander la transformation de la demande de MUE en une ou plusieurs demandes nationales. La transformation est exclue i) si un État membre est expressément indiqué dans la décision de l'Office, **pour cet État membre** [article 140, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l'article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE], ii) si la langue d'un État membre est mentionnée, pour **tous les États membres dans lesquels cette langue est l'une des langues officielles** (article 140, paragraphe 4, du RMUE). (voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 2, Transformation, Chapitre 4, Motifs d'exclusion de la transformation, point 4.2).

L'Office n'est pas tenu d'indiquer la partie pertinente du territoire dans son refus [confirmé par le Tribunal, 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 60-62 et 09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116]. Toutefois, lorsque le territoire est spécifiquement pertinent pour l'objection (par exemple, pour les langues nationales de pays tiers ou lorsque la situation spécifique d'un État membre est à la base d'une objection fondée sur l'ordre public et les bonnes mœurs), son indication spécifique sera incluse dans la décision.

### 4.3.1 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues nationales de l'UE

Le motif de refus s'appliquera, à tout le moins, dans l'ensemble des États membres où la langue donnant lieu à l'objection est une langue officielle. Certaines langues sont officielles dans plus d'un État membre [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), point 6.2].

Dans certaines circonstances, le motif de refus peut également s'appliquer dans un État membre où la langue n'est pas une langue officielle.

La compréhension des langues n'est pas strictement limitée 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 soient 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»).

Obsolète

Certaines langues nationales de l'UE sont largement étudiées et parlées par le public, et pas seulement dans l'État membre où elles sont officielles (par exemple, l'anglais). Par conséquent, les principes suivants s'appliquent.

- Des termes anglais très basiques peuvent être compris dans l'ensemble de l'UE. En voici quelques exemples:
  - «forever» et les chiffres inférieurs à 10 (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68);
  - «baby» (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346);
  - les couleurs primaires (27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336; 28/09/2011, T-356/10, Victory Red, EU:T:2011:543);
  - «champion» (01/06/2016, T-34/15, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:T:2016:330).
- L'anglais est largement compris dans certains États membres et, par conséquent, dans ces territoires (comme, notamment, **le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède**), la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It's like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
- La connaissance spécifique de l'anglais peut être reconnue pour certains professionnels. Le Tribunal a jugé que le public professionnel est en mesure de comprendre certains termes anglais susceptibles de faire partie de son vocabulaire professionnel (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). En outre:
  - L'anglais est très souvent utilisé **dans les communications commerciales** (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 56).
  - L'usage de l'anglais est fréquent dans les **domaines financier, de l'électronique et des télécommunications** (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
  - Les termes anglais dans le domaine **médical** sont également susceptibles d'être compris en raison de l'influence internationale dans le secteur (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Par exemple, le public professionnel de l'UE dans le secteur médical (domaine de la sécurité des patients) a un intérêt pratique spécifique pour des produits présentant des caractéristiques de solidité, de robustesse ou de durabilité et peut donc comprendre la signification de «rugged» comme «fort et conçu pour durer longtemps, même s'il est traité sans ménagement» (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 56-58).

### 4.3.2 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues régionales de l'UE et des langues de pays tiers

Lorsque l'objection concerne des langues régionales de l'UE qui jouissent d'une reconnaissance constitutionnelle et/ou qui sont co-officielles, dans une zone particulière, avec la langue officielle nationale de l'État, elle s'appliquera toujours, par défaut, au moins à l'État membre dans lequel cette langue est reconnue/officielle.

Obsolete

Pour les langues régionales de l'UE qui n'ont pas de statut officiel dans l'État concerné et pour les langues de pays tiers, l'objection indiquera clairement quelle langue est concernée et identifiera (au moins) une partie du territoire pertinent.

En ce qui concerne le russe, le Tribunal a confirmé que les consommateurs pertinents sont, à tout le moins, les habitants des États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) [19/07/2017, T-432/16, медве́дь (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941].

## 5 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 pour lesquels la protection est demandée.

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 pour lesquels la protection est demandée.

En principe, un examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et il y a lieu de motiver cet examen pour chacun desdits produits ou services. Cependant, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et 38).

Par conséquent, pour le même motif de refus, il suffit de fournir une motivation globale pour une ou plusieurs **catégories homogènes** de produits et/ou de services, c'est-à-dire des groupes de produits et/ou de services présentant le même lien suffisamment direct et spécifique avec le signe. Les critères pour établir ce lien peuvent être, en particulier, leurs caractéristiques, leurs qualités essentielles communes ainsi que leurs fonctions (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 46). Le lien doit être concret et ne saurait être trop général ou abstrait (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 70 à 72).

Aux fins d'analyser le caractère homogène des produits et des services concernés, il convient de tenir compte de la spécificité de la marque demandée et, notamment, de sa perception par le public pertinent [03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 62]. Par conséquent, les produits et/ou services peuvent former un groupe homogène pour un signe (qui décrit une caractéristique commune), tandis que ces mêmes produits et/ou services peuvent ne pas former un tel groupe pour un autre signe.

La répartition des produits et des services en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment **sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l'analyse de l'opposabilité, ou**

Obsolete

**non, au signe demandé pour lesdits produits et services, d'un motif absolu de refus déterminé**. Dès lors, l'appréciation doit être effectuée *in concreto* pour l'examen de chaque demande et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables [25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 33].

Les facteurs pour des groupes homogènes peuvent être, par exemple:

- que les produits sont composés des mêmes ingrédients ou matériaux [même parfum dans 12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849; que les produits relèvent du même domaine des peintures; revêtements et matériaux adaptables dans 11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245];
- que les produits ou services aientla même destination (émettre un signal d'alarme dans l'arrêt du 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871; soient utilisés dans le recyclage et le traitement des déchets dans l'arrêt du 04/07/2019, R 1441/2018-5, Ecotec; soient liés au nettoyage, au rafraîchissement et au lavage dans l'arrêt du 13/08/2019, R 881/2019-5, Botanical origin).

Toutefois, le simple fait que les produits et services pertinents puissent relever de la même classe au sens de l'arrangement de Nice n'est pas suffisant en soi pour conclure à l'homogénéité (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 40). Le signe fictif «Gourmet Dinner», par exemple, pourrait être considéré comme laudatif et dépourvu de caractère distinctif pour divers produits compris dans la classe 30, comme des pâtisseries, des gâteaux et des crèmes glacées, en partant du principe que tous ces produits peuvent être servis lors d'un dîner de prestige, alors que ce raisonnement ne s'appliquerait pas aux gommes à mâcher comprises dans la même classe.

Dans l'ensemble, malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l'examen que l'Office devait effectuer, ce qui pouvait justifier qu'ils soient répartis au sein d'un seul et même groupe homogène et que l'Office emploie, à leur égard, une motivation globale (22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 31 et jurisprudence citée).

Si la formation de groupes homogènes de produits et/ou services permet une motivation globale, relativement courte et concise, il est néanmoins nécessaire de donner une image claire de la nature des produits et/ou services dans la décision .

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. 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).

Obsolète

Une objection doit également être formulée pour les produits et/ou 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, alors l'objection s'applique à tous ces produits ou services [20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 38 et 39 (concernant un certain nombre de produits et services proposés en lien avec la téléassistance fournie aux automobilistes ou appliqués à celle-ci)].

Certains produits et services sont ce que l'on peut qualifier de **produits et/ou services auxiliaires** en ce sens qu'ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux ou à en faciliter l'utilisation. C'est typiquement le cas des documents et manuels d'instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage. Ces produits et/ou services auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple, véhicules et manuels d'utilisation). Il en résulte que si le signe est considéré comme étant descriptif des produits principaux, logiquement il le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.

Une situation différente est celle de vastes catégories de produits ou de services autonomes qui peuvent également servir de support ou être utilisés par toute autre entreprise, tels que les systèmes informatiques, la publicité, le transport et la formation. Ces services sont définis comme offrant/fournissant les services à des tiers et ne peuvent donc pas être considérés comme des services auxiliaires en ce qui concerne les produits et/ou services. La publicité, par exemple, tout comme les autres services susmentionnés, est considérée comme un service à part entière qui est fourni à des tiers, et non comme un simple moyen auxiliaire subordonné visant à promouvoir des produits «principaux».

Autres exemples

| **Signe** | **Référence de l'affaire** |
|---|---|
| BigXtra | 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, 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** | **Référence de l'affaire** |
|---|---|
| PIONEERING FOR YOU | 12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067 |

Obsolete

Le Tribunal a autorisé une motivation globale pour les 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).

| **Signe** | **Référence de l'affaire** |
|---|---|
| Deluxe | C-437/15<br>EU:C:2017:380 |

Les produits et services compris dans les classes 9, 5, 37, 39 à 42 et 45 ont été considérés comme formant une catégorie homogène, à savoir que tous les produits, sans exception, peuvent être présentés comme étant de qualité supérieure et que tous les services, sans exception, peuvent être présentés comme fournissant une qualité supérieure. Toutefois, tous ces produits et services sont objectivement de nature assez différente (point 35).

| **Signe** | **Référence de l'affaire** |
|---|---|
| START UP initiative (fig.) | 15/12/2016, T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747 |

Le Tribunal a déclaré en ce qui concerne divers services commerciaux compris dans les classes 35, 36, 41 et 42: «Au demeurant, il importe d'ajouter que les start-up sont de nature à être présentes dans un grand nombre de domaines et à avoir donc recours à des services très variés. Cela conduit à considérer que la motivation peut être identique pour les différents services qui sont susceptibles de s'adresser à ces start-up et qui correspondent à des activités en faveur de celles-ci ou réalisées par elles, indépendamment du fait que lesdits services puissent ne pas être forcément homogènes. Il n'était, dans ces conditions, pas nécessaire de répéter la même motivation pour chaque service ou chaque catégorie de services».

Obsolete

# 6 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, paragraphe 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.

## 7 Déclarations de renonciation

En application du règlement 2015/2424 modifiant le règlement nº 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.
- 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.

Obsolete

# 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]

Obsolète

# Table des matières

**1 Remarques générales.....422**

1.1 Signes.....422

1.2 Caractère distinctif.....423

1.3 Représentation dans le registre.....423

**2 Marques «non traditionnelles» et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.....424**

2.1 Marques de forme.....425

2.2 Marques de position.....425

2.3 Marques de motif.....426

2.4 Marques de couleur.....426

2.5 Marques sonores.....429

2.6 Marques de mouvement.....431

2.7 Marques multimédia.....435

2.8 Marques hologramme.....436

2.9 Autres marques.....436

2.9.1 Aménagement d'un espace de vente.....436

2.9.2 Odeurs/marques olfactives.....437

2.9.3 Marques gustatives.....438

2.9.4 Marques tactiles.....438

**3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....439**

Obsolète

# 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 conjointement 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

Obsolete

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

Obsolète

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

Obsolète

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 qui consiste en, ou s'étend 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 de marques de forme nécessite de produire l'un des éléments suivants:

- 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);

Obsolete

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 v*êtements, 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 v*êtements* 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);

Obsolète

- 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 nº |
|---|---|
|  | MUE 11 055 811<br>Description: 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. |

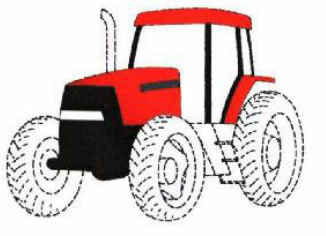
Le signe peut également indiquer la manière dont les couleurs seront appliquées sur les produits en cause par une représentation schématique (et non par une stricte reproduction) comme indiqué dans les exemples suivants:

| Signe | Affaire nº |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <br>Indication de couleur: RAL 9018;NCS S 5040G5OY + RAL 9018 1:4; NCS S 5040G5OY + RAL 9018 2:3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3:2; NCS S 504050Y + RAL 9018 4:1: NCS S 5040G50Y.<br>Description: aucune<br>Classe 7 – Convertisseurs d'énergie éolienne et leurs pièces. | MUE 2 346 542<br>03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295 |
| [L]a marque contestée a été enregistrée comme marque de couleur (point 36).<br>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 nº** |
|---|---|

Obsolète

| | |
|---|---|
| <br>Couleurs indiquées: incarnat, noir et gris<br>Description: 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<br>(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.) |

Obsolète

## 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.

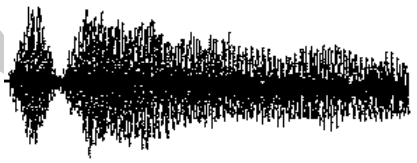
Les demandes de MUE pour des marques sonores peuvent **uniquement** consister en un fichier audio reproduisant le son **ou** une représentation fiable du son consistant en une notation musicale (pour des informations techniques et de plus amples informations concernant les **moyens valables** de représentation 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 nº 143 891<br>R 781/1999-4 (ROARING LION)<br>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). |  |

| **Exemple de marques sonores acceptables** | |
|---|---|
| PC11 ([13])<br>Mot inventé | Bien que l'élément verbal perçu dans le son n'ait aucune signification, la représentation de la marque sonore permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection. |
| CP 11<br>Bruits de rue | La représentation de la marque sonore permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection, malgré la perception de nombreux sons différents dans ce fichier audio. |

Obsolète

13 Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (appelée pratique commune nº 11, ou PC11). Ils se sont mis d'accord sur des exemples de représentations de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui permettent/ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection.

## 2.6 Marques de mouvement

L'article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE définit les marques de mouvement 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 de mouvement à celles qui décrivent le mouvement. Un signe peut également être considéré comme une marque de mouvement s'il est propre à montrer un changement de la position des éléments (par exemple, une séquence d'images fixes). Les marques de mouvement 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 de mouvement doivent être représentées par la soumission:

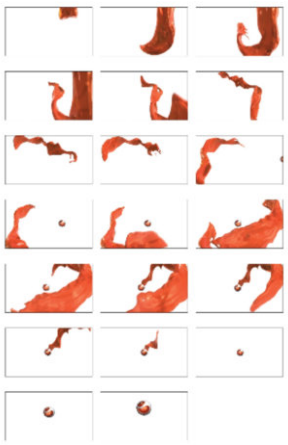
- soit d'un fichier vidéo montrant le mouvement ou le changement de position;
- soit d'une série d'images fixes séquencées montrant le mouvement, qui peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence.

L'enregistrement d'une marque de mouvement **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 **acceptablespour les marques de mouvement**.

| **Marque** | **Affaire nº** |
|---|---|

Obsolete

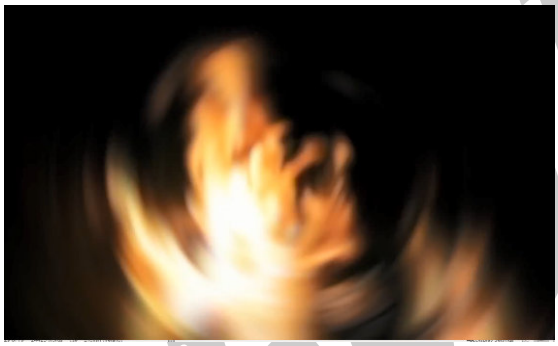
| | |
|---|---|
| <br><br>Description: la marque consiste en une marque de mouvement en couleurs. L'animation consiste en un ruban flottant et d'apparence liquide («le ruban»). Le ruban flotte pour finir en la représentation graphique d'une sphère («la sphère»). L'animation dure approximativement 6 secondes. 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: dans le premier plan, le ruban entre dans le cadre par le bord supérieur du cadre et descend le long du 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. | MUE<br>nº 8 581 977<br><br>RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MARQUE DE MOUVEMENT)<br><br>R 443/2010-2 |

| **Signe** | **MUE nº** |
|---|---|

Obsolete

| | |
|---|---|
| <br>Description: la marque consiste en la représentation d'une séquence de mouvement 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<br>nº 5 338 629 |

## Exemples de représentations acceptables pour les marques de mouvement de la PC11 ([14])

| | |
|---|---|
| <br>LIEN | Bien qu'elle consiste en une image floue, la représentation de la marque de mouvement permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection. |

Obsolète

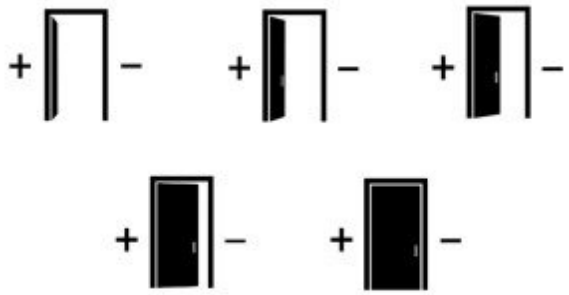
14 dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (appelée «pratique commune nº 11» ou la PC11). Ils se sont mis d'accord sur des exemples de représentations de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui permettent/ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection.

| | |
|---|---|
| <br>LIEN | La représentation de cette marque de mouvement, bien que contenant des images non identifiables, permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection. |

Exemples de représentations **inacceptablespour les marques de mouvement**:

| Marque | MUE nº |
|---|---|
| <br><br>Description: la marque est constituée d'une image en mouvement composée d'une brosse à dents se déplaçant vers une tomate, appuyant sur la tomate sans en percer la peau, puis s'éloignant de la tomate. | MUE<br>nº 9 742 974 |
| 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. | |

Obsolete

| Signe | MUE nº |
|---|---|
| <br>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<br>nº 16 023 095 |
| 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. | |

Obsolète

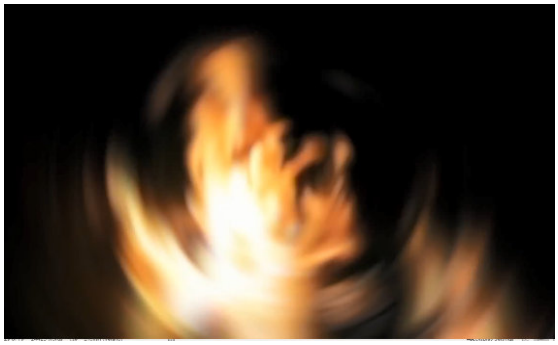
## 2.7 Marques multimédia

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

Exemples de représentations acceptables pour les marques de mouvement de la PC11 ([15]):

15 dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (appelée la «pratique commune nº 11» ou la «PC11»). Ils se sont mis d'accord sur des exemples de représentations de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui permettent/ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection.

| | |
|---|---|
| <br>LIEN | Bien qu'elle consiste en une image floue et que l'élément verbal perçu dans le son n'ait aucune signification, la représentation de cette marque multimédia permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection. |

## 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, § 19, 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.

Obsolète

| Signe | Affaire no |
|---|---|
|  | 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 nº |
|---|---|

Obsolete

| | |
|---|---|
| <br>Description de la marque: odeur de fraise mûre | MUE nº 1 122 118 |
| **27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, point 34**<br>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 REMUE 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)].

Obsolète

## 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 sont pas conformes à l'article 4 du RMUE. 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.

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 3

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

Obsolète

# Table des matières

**1. Remarques générales....442**
**2 Produits et services virtuels fournis dans un environnement virtuel..... 442**
**3 Éléments verbaux..... 443**
**4 Lettres uniques ..... 445**
4.1 Considérations générales..... 445
4.2 Exemples..... 446
**5 Slogans: apprécier le caractère distinctif....447**
**6 Éléments figuratifs simples..... 453**
**7 Éléments figuratifs ordinaires..... 459**
**8 Symboles typographiques..... 460**
**9 Pictogrammes..... 463**
**10 Étiquettes courantes/non distinctives..... 470**
**11 Marques de forme..... 472**
11.1 Remarques préliminaires..... 472
11.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes... 473
11.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services; forme de l'emballage ou des récipients.....473
11.3.1 Éléments et facteurs influençant le caractère distinctif du signe dans son ensemble lorsque la forme est dépourvue de caractère distinctif (PC 9)..... 475
11.3.2 Forme des produits eux-mêmes ou formes ayant un rapport avec les produits ou services.....499
11.3.3 Forme de l'emballage ou des récipients..... 505
**12 Marques de position..... 508**
**13 Marques de motif..... 510**
**14 Marques de couleur..... 516**
14.1 Couleurs seules..... 516
14.2 Combinaisons de couleurs.....519
**15 Marques sonores..... 522**
**16 Marques de mouvement.....529**
**17 Marques multimédias..... 532**
**18 Marques hologrammes.....534**

Obsolète

# 1. Remarques générales

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 les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises [29/04/2004, C-468/01 P - C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 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). 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 jurisprudence citée).

Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l'application du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 19).

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 RMUE (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 Produits et services virtuels fournis dans un environnement virtuel

Les principes généraux relatifs au caractère distinctif s'appliquent pleinement aux marques demandées pour des produits et services virtuels fournis dans des

Obsolete

environnements virtuels [pour plus d'informations concernant les produits et services virtuels fournis dans un environnement virtuel, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification, Chapitre 4, Élaboration d'une liste de produits et services, point 4.4, Produits virtuels, services fournis dans des environnements virtuels et jetons non-fongibles (NFT)].

La marque sera distinctive au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si le signe peut servir pour identifier les produits ou les services dont l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée, permettant ainsi de distinguer 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.

Les produits et services du monde réel et la manière dont ils sont commercialisés peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation des produits et services virtuels correspondants fournis dans des environnements virtuels. Cela s'explique principalement par la perception qu'a le consommateur des produits et services du monde réel, qui peut être parfois analogue à la perception qu'il a des produits et services virtuels correspondants fournis dans un environnement virtuel.

Cela sera généralement le cas lorsque la marque est demandée pour:

- des **produits virtuels** qui ne font que représenter des produits du monde réel;
- des **produits virtuels** qui représentent et imitent les fonctions de produits du monde réel;
- des **services fournis dans un environnement virtuel** qui imitent un service du monde réel dans un environnement virtuel.

En effet, un aspect essentiel de ces produits et services virtuels fournis dans des environnements virtuels est qu'ils représentent ou représentent et imitent les concepts fondamentaux de leurs équivalents du monde réel. L'appréciation de produits ou services du monde réel et de leurs produits ou services virtuels correspondants fournis dans des environnements virtuels devrait donc être la même. Il s'agit toutefois d'une appréciation au cas par cas. Il ne saurait être exclu qu'en raison de la spécificité des environnements virtuels et des possibilités infinies de créer des produits ou services virtuels, une appréciation différente puisse être nécessaire.

L'Office examinera également tout autre motif possible d'objection à l'enregistrement du signe en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, étant donné que l'article 7, paragraphe 1, point b), pourrait ne pas être le seul motif applicable en ce qui concerne les produits et services virtuels.

## 3 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

Obsolete

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** 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 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.

Obsolète

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.

# 4 Lettres uniques [16]

## 4.1 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 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

Obsolète

16 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, point 2.8].

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.

## 4.2 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

Obsolète

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.

Par exemple, la lettre  a été acceptée pour les services de *transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages* compris dans la classe 39 et les *services de restauration [alimentation]; logement 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].

## 5 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.

Obsolète

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:2015:54, § 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 |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| MUE nº 5 904 438<br>MORE THAN JUST A CARD<br>pour des services relevant de la classe 36<br>(*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.<br>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 nº 7 394 414<br>WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD<br>pour des services relevant de la classe 40 | Déclaration de service à la clientèle | (Décision de l'examinateur sans affaire devant les chambres de recours) |
| Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.<br>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 nº 6 173 249<br>SAVE OUR EARTH NOW<br>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 |

Obsolète

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 nº 4 885 323<br>DRINK WATER, NOT SUGAR<br>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!<br>pour des services relevant des classes 35, 36, 41 et 45 | Exposé d'inspiration ou de motivation | 02/07/2008, T-186/07, Dream it, do it !, 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** |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| VALORES DE FUTURO<br>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.<br>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<br>pour des services relevant des classes 35 et 36 | Énoncé de valeur | 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56 |
| Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.<br>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<br>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.<br>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** |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| PIONEERING FOR YOU<br>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.<br>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,<br>MUE nº 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,<br>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,<br>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

Obsolète

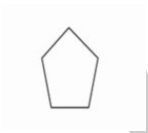
d'autres caractéristiques des produits et services [voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives (article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE)].

## 6 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:2007:271, § 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, Pentagon |

Obsolète

| 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. Le consommateur moyen ne percevrait pas ces nuances. | 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 |

Obsolete

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire |
|---|---|---|---|
|  | Classes 3, 18, 24, 43 et 44 | Le signe consiste simplement en une figure géométrique simple en vert. La couleur spécifique est couramment et largement utilisée dans la publicité et dans la commercialisation de produits et services en raison de son pouvoir attractif, en dehors de tout message précis. | 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508 |

Obsolète

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire |
|---|---|---|---|
| | | En se fondant sur la jurisprudence applicable, selon laquelle les formes géométriques simples ne peuvent, en elles-mêmes, véhiculer un contenu dont les consommateurs pourraient se souvenir de manière permanente et, par conséquent, percevoir ces formes ou figures comme remplissant la fonction de marques (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22), la chambre de recours a conclu qu'il en va de même en l'espèce, où la marque est constituée non pas d'une, mais de trois formes géométriques de base placées sur une rangée et formant une simple séquence de formes. (point 16)<br><br>La chambre de recours a conclu que, dans le cas de *produits de consommation courante* tels que les *produits cosmétiques, les denrées alimentaires, la papeterie, les vêtements et accessoires*, ainsi que les *jeux et jouets, publications, livres et magazines* compris dans les classes *3, 5, 16, 18, 25 et 28*, ainsi que pour les *machines de bureau spécialisées* comprises | |
|  | Classes 3, 5, 16, 18, 25, 35 | dans la classe 16 et les *services de vente au détail et en gros* compris | 14/11/2017, R 1028/2017-5 |



Obsolete

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire |
|---|---|---|---|
|  | Classes 8, 14, 21 | La marque en cause consiste en un ovale allongé surmonté d'une barre oblique. Pris dans son ensemble, il s'agit d'un signe figuratif extrêmement simple, et aucun des éléments n'a de caractéristique inhabituelle en soi. Elle ne s'écarte d'une forme ovale géométrique régulière que dans la mesure où la courbe supérieure est légèrement plus large que la courbe inférieure. Cela est toutefois à peine perceptible lorsque l'on regarde simplement le signe et, en tout état de cause, cela n'empêche pas le dessin géométrique de rester simple (point 15).<br><br>En l'espèce, le caractère distinctif n'est pas constitué par la forme simple de l'ovale, la simple ligne qui le surmonte ou les deux ensemble. Considérée dans son ensemble, il s'agit d'une dénomination banale qui, en raison de sa simplicité, n'est pas susceptible, à elle seule, d'être perçue par le public pertinent comme une indication permettant d'identifier l'origine commerciale des produits en cause sans risque de confusion avec des produits d'une autre provenance (point 17). | 09/12/2015,<br>R 340/2015-1 |

Obsolète

## Exemple de marque acceptée

| Signe | Produits et services | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|---|
|  | 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 nº 10 948 222 |
|  | Classes 1, , 0, 42 et 45 | La figure faisant l'objet de la demande n'est pas simple au point de pouvoir être refusée à l'enregistrement. Son exécution est certes limitée en détail, mais, prise dans son ensemble, il ne s'agit ni d'une simple figure géométrique, ni d'une marque tout à fait banale au sens du droit des marques. Comme l'a fait remarquer la demanderesse, la marque peut être interprétée de différentes manières, par exemple comme une lettre «X» stylisée ou comme deux flèches pointant l'une vers l'autre (point 21). | 28/09/2015, R 1953/2014-2 |

Obsolete

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Classes 4, , 12, 37 et 42 | Le signe consiste en deux parallélogrammes en différents niveaux de gris, l'un à côté de l'autre, placés sur un fond blanc. Ensemble, ils forment bien plus qu'une simple forme géométrique. Compte tenu de la nature des produits et services en cause (*huiles, graisses* comprises dans la classe 4, *moteurs, générateurs* compris dans la classe 7, *véhicules* compris dans la classe 12, *services d'installation* compris dans la classe 37 et *conception* comprise dans la classe 42), le signe sera perçu comme quelque chose allant au-delà d'un simple élément décoratif. Le signe en cause possède un niveau minimal de caractère distinctif. | MUE nº 1 457 644 |

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).

## 7 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.

Obsolete

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 nº 11 345 998, 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).

## 8 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

Obsolete

| Signe | Produits et services | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|---|
|  | 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 un élément destiné à attirer son attention (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374). | MUE nº 5 332 184 |

Obsolete

| Signe | Produits et services | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|---|
|  | 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. Du reste, un tel signe de pourcentage placé dans un cercle rouge est souvent utilisé en rapport avec des liquidations, des offres spéciales, des liquidations du stock ou des produits génériques bon marché, etc. Le consommateur considérera le signe comme un simple pictogramme véhiculant l'information selon laquelle les produits pour lesquels la marque est protégée sont vendus à un prix réduit [16/10/2008, R 998/2008-1, Other mathematical symbols % (fig.)]. | MUE nº 5 649 256 |

Obsolete

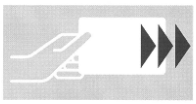
# 9 Pictogrammes

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*).

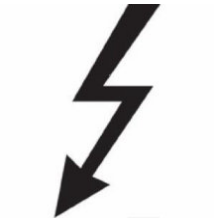
Les pictogrammes couramment utilisés – par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner une place de stationnement (ce signe est également contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE) ou le dessin d'une crème glacée pour signaler la vente de crème glacée à proximité - sont 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

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire nº |
|---|---|---|
|  | 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 |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire nº |
|---|---|---|
| <br>MUE nº 9 894 528<br>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 lié à une 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.) |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire nº |
|---|---|---|
| <br>Classe 9 | Refusé pour des produits compris dans la classe 9.<br><br>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).<br><br>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 (paragraphes 19 et suiv.). | 25/01/2016,<br><br>R 1616/2015-5,<br><br>A B C D (fig.) |

Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire nº |
|---|---|---|
| <br>Classes 9 et 38 | Refusé pour des produits compris dans la classe 9 et des services dans la classe 38.<br>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 (paragraphes 16 et 17). L'apparence que prennent ces icônes est également un fait bien connu (paragraphe 19). | 05/04/2016,<br>R 2256/2015-2,<br>DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.) |
|  | Refusé pour des produits compris dans la classe 9.<br>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 nº 12 717 914 |

Obsolète

## Exemple de marques acceptées

| Signe | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
|  | Accepté pour des produits et des services compris dans les classes 9 et 43.<br>La représentation, qui pourrait être perçue comme l'image d'un tabouret, n'a pas de signification directe perceptible par rapport aux produits et services en cause. | MUE n° 16 314 494 |

Obsolète

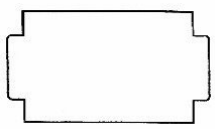
| Signe | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
|  | Accepté pour des produits et services compris dans les classes 9, 24, 25 et 28.<br><br>Le signe présente un dessin complexe. La représentation est très abstraite et non naturaliste. Ce qui peut apparaître comme une tête n'est constitué que d'un cercle, qui est séparé du corps (ce qui, comme chacun sait, n'est pas le cas dans la nature), et la représentation du reste du corps ne correspond pas à une disposition et à une combinaison réalistes de jambes, de bras et de torse humains. Ce n'est qu'à un niveau abstrait qu'il est possible de discerner un nageur sur le point de plonger (point 15).<br><br>Il est vrai que les vêtements pour lesquels la protection est demandée et les autres produits revendiqués peuvent être utilisés, voire sont expressément utilisés, pour la natation. Si le signe demandé était appliqué à de tels produits, on pourrait soutenir qu'il serait perçu comme une indication que les produits conviennent à la baignade. Toutefois, la signification du signe demandé n'est pas suffisamment spécifique à cet égard, étant donné qu'il est destiné uniquement à symboliser un être humain et non un produit. (point 20). | 05/03/2018,<br>R 1759/2017-4 |

Obsolete

# 10 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:

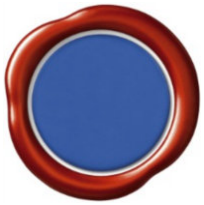
| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  MUE nº 4 373 403, déposée sous forme de marque tridimensionnelle et dont la protection était demandée pour des produits relevant de la classe 16 [*étiquettes adhésives; étiquettes adhésives à utiliser avec des étiqueteuses manuelles; et étiquettes (non en matières textiles)*] | 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) |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| <br>MUE nº 9 715 319<br>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.

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
|  MUE nº 11 177 912 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 |  MUE nº 11 171 279 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 |  MUE nº 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. Le même raisonnement s'applique à 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 revendiqués, tels que, par exemple, des jus de fruits.

# 11 Marques de forme

## 11.1 Remarques préliminaires

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;

Obsolète

- forme de l'emballage ou du récipient.

## 11.2 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 nº |
|---|---|---|
|  | Enregistrée pour des produits des classes 16 et 21.<br>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 Nº 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).<br>La forme n'est pas en relation avec les produits et services et est donc parfaitement propre à les distinguer. | **MUE Nº 715 524** |

Obsolète

## 11.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services; forme de l'emballage ou des récipients

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].

Dans le cadre du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN), l' Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant le caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n'est pas distinctive en tant que telle (également appelée projet de convergence 9 ou pratique du projet PC9). Les principes communs sont détaillés au point 10.3.1.

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

- Étape 1: examen au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE
- Étape 2: appréciation du caractère distinctif de la forme elle-même
- Étape 3: identification des éléments de la marque de forme
- Étape 4: appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble

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

L'examinateur 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: appréciation du caractère distinctif de la forme elle-même

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);

Obsolete

- 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].

Étape 3: identification des éléments de la marque de forme

Au cours de la troisième étape, l'examinateur doit vérifier si la représentation de la marque de forme s'étend à d'**autres éléments** qui peuvent conférer un caractère distinctif à la marque. Comme expliqué précédemment, le projet de convergence 9 a établi certains principes sur la façon dont ces éléments seront perçus en fonction de plusieurs facteurs. Ces principes s'appliquent aux étapes 3 et 4 (voir ci-après).

Étape 4: appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble

L'appréciation du caractère distinctif doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par la combinaison de la forme et des éléments auxquels elle s'étend, en ce qui concerne les produits en cause et en tenant compte de la perception du consommateur, qui peut être influencée par des réalités spécifiques au marché.

### 11.3.1 Éléments et facteurs influençant le caractère distinctif du signe dans son ensemble lorsque la forme est dépourvue de caractère distinctif (PC 9)

Le principe de départ est le suivant: si une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément qui est distinctif à lui seul, cela suffira à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

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

L' Office identifiera tous les éléments auxquels la marque de forme s'étend et leur caractère distinctif intrinsèque:

- les éléments verbaux et figuratifs;
- les couleurs (couleurs uniques et combinaisons de couleurs);
- une combinaison des éléments susmentionnés.

Lorsque la forme s'étend à des éléments verbaux/figuratifs, l'identification et l'appréciation de leur caractère distinctif devraient inclure la prise en considération les facteurs suivants:

Obsolete

- la taille/proportion des éléments par rapport à la forme;
- le contraste entre l'élément et la forme;
- la position de l'élément sur la forme.

Lorsqu'une forme s'étend à une couleur et à des combinaisons de couleurs, l'identification et l'appréciation de leur caractère distinctif devraient comprendre l'examen de l'agencement particulier des couleurs sur la forme spécifique.

#### 11.3.1.1 Éléments verbaux et figuratifs

La **taille et la proportion** des éléments verbaux/figuratifs, leur **contraste** par rapport à la forme, et leur **position** effective sur celle-ci, sont autant de facteurs de nature à affecter la perception du signe lors de l'appréciation de son caractère distinctif.

##### *11.3.1.1.1 Taille/proportion*

La taille et la proportion des éléments doivent être prises en considération lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de forme. L'appréciation est avant tout fondée sur la représentation du signe, telle que présentée par le demandeur, quelle que soit la taille habituelle du produit. L'élément distinctif doit être clairement visible dans la représentation pour conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. Il n'est pas nécessaire d'établir des proportions spécifiques entre les éléments et la forme.

Lorsque l'élément verbal/figuratif est suffisamment important pour être clairement identifié comme distinctif et a une incidence suffisante sur l'impression d'ensemble produite par le signe, il confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

**Exemple de signe distinctif**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 9 Cartes à mémoire numériques sécurisées | Malgré la très petite taille de ce type de cartes à mémoire, l'élément verbal est important en proportion de la forme, et peut être clairement identifié comme un élément distinctif dans la représentation, conférant ainsi un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Lorsque l'élément est de **taille importante**, mais identifié comme non distinctif, sa taille seule, proportionnellement à la forme, ne suffira pas à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

**Exemple de signe non distinctif**

obsolète

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 3 Produits cosmétiques | Dans cet exemple, malgré l'élément verbal non distinctif important, le signe est dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble. Il contient des informations descriptives sur les produits en cause sur une forme géométrique simple, qui est également dépourvue de caractère distinctif. | Exemple PC 9 |

**Les réalités spécifiques au marché** doivent également être prises en considération. Les consommateurs ont pour habitude d'identifier de petits éléments sur certains produits, auquel cas, des éléments de taille relativement réduite peuvent quand même avoir une incidence suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble dès lors que leur taille leur permet quand même d'être clairement identifiés comme étant distinctifs.

**Exemples de signes distinctifs**

Obsolète

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 18 Porte-cartes de visite, sous forme d'étuis à carte | Les indications d'origine de petite taille sont couramment utilisées pour des produits tels que les porte-cartes de visite ou les montres. Par conséquent, en dépit de la petite taille des éléments verbaux par rapport à celle des formes non distinctives, le signe dans son ensemble possède un caractère distinctif, étant donné que les éléments verbaux peuvent être identifiés comme des éléments distinctifs dans la représentation, ce qui confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemples PC 9 |
| <br>Classe 14 Montres | | |
| <br>Classe 12 Camions | Dans ce segment spécifique, les indications d'origine sont en général de taille relativement petite en comparaison des produits. La taille relativement réduite de l'élément verbal, par rapport à celle du camion, ne l'empêche pas d'être clairement identifié dans la représentation comme un élément distinctif. | Exemple PC 9 |

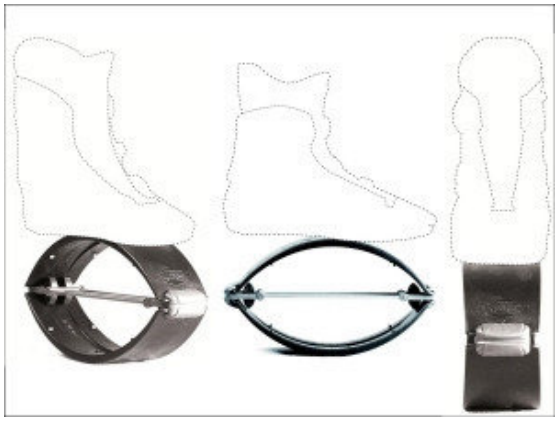
Obsolète

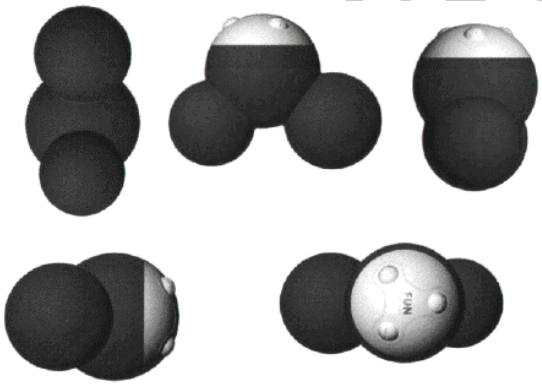
Lorsque l'élément verbal/figuratif est de taille réduite au point de ne pas être identifiable comme distinctif, il n'aura pas d'incidence suffisante sur l'impression d'ensemble et, partant, ne conférera pas un caractère distinctif à la forme dans son ensemble.

**Exemples non distinctifs**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 33 Vin | Dans ces exemples, les éléments verbaux/figuratifs sont si petits qu'ils ne peuvent pas être identifiés dans la représentation et leur caractère distinctif ne peut être déterminé. Par conséquent, ils n'ont pas une incidence suffisante sur l'impression d'ensemble produite et le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif. | Exemples PC 9 |
| <br>Classe 9 Carte à mémoire numérique sécurisée | | |

Obsolète

| Signe | Affaire no |
|---|---|
|  | R 1511/2013-2<br>(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 très 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 (point 29).<br>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» (point 27). | |

| Signe | Affaire no |
|---|---|
|  | 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26 |
| 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.). | |

Incomplete

### *11.3.1.1.2 Contraste*

Le contraste peut également affecter la capacité de l'élément (des éléments) verbal (verbaux) et/ou figuratif(s) à être identifié(s) et, en fin de compte, conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. Le contraste peut être obtenu par l'utilisation de différentes nuances de couleurs ou par embossage/gravure/débossage de certains éléments sur les produits spécifiques.

1. Contraste de couleurs

   L'utilisation de couleurs moins contrastées peut toutefois suffire à permettre d'identifier un élément comme distinctif dans la représentation et à conférer un caractère distinctif au signe.

**Exemples de signes distinctifs**

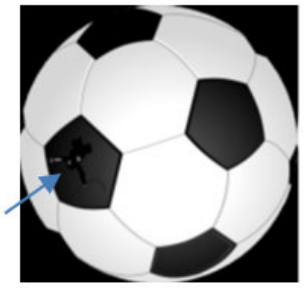
| Signe | Commentaires | Exemples |
|---|---|---|
|  Classe 33 Vin | Malgré l'utilisation de couleurs moins contrastées, l'élément figuratif situé sur la bouteille reste susceptible de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné que l'élément peut clairement être identifié comme distinctif dans la représentation. | Exemple PC 9 |

obsolete

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 32 Eau potable en bouteille | En dépit de l'utilisation de couleurs moins contrastées entre l'élément verbal et la bouteille, le premier peut quand même être identifié comme distinctif, de sorte que l'impression globale a pour effet que le signe est perçu comme distinctif dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Au contraire, lorsque l'élément ne peut être clairement identifié comme distinctif dans la représentation en raison d'une **absence de contraste**, l'élément n'aura aucune incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe, étant donné que le consommateur ne sera pas en mesure d'identifier immédiatement cet élément et, en fin de compte, de distinguer le signe des autres.

**Exemples non distinctifs**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 28 Balles de jeux | Dans ce cas, l'élément (le gorille, qui n'est indiqué par la flèche que par souci de clarté) ne peut pas être clairement identifié sans une inspection minutieuse, en raison d'un contraste entre l'élément et le fond sur lequel il apparaît. La combinaison ne confère pas un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

2. Gravure/embossage/débossage

En raison de leur nature, la couleur des **gravures** [action de couper ou de tailler (un texte ou un dessin) sur la surface d'un objet dur], des **embossages** (action de

tailler, de mouler, ou d'estamper un dessin ou modèle sur une surface ou un objet, de sorte qu'il apparaisse en relief) et des **débossages** [action de tailler, mouler ou estamper un dessin ou modèle sur (une surface ou un objet) de sorte qu'il se distingue par son relief en creux] peut se confondre avec le produit, ce qui les rend plus difficiles à percevoir et à identifier. Néanmoins, les gravures sont fréquemment utilisées pour distinguer les marques de forme.

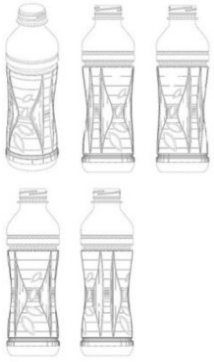
L'effet de gravure/embossage/débossage peut également avoir une incidence sur l'identification de l'élément et l'appréciation globale du caractère distinctif du signe.

**Exemples de signes distinctifs**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 32 Boissons | L'élément en relief peut être identifié comme distinctif dans la représentation et, partant, le signe possède un caractère distinctif dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

obsolète

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 16 Boîtes à crayons | L'élément gravé peut également être identifié comme distinctif dans la représentation indiquée et, partant, le signe possède un caractère distinctif dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

| Signe | Commentaires | Affaire no |
|---|---|---|
|  Classes 29, 30, 32 | Accepté | MUE nº 12 485 702 |

## Exemples de signes non distinctifs

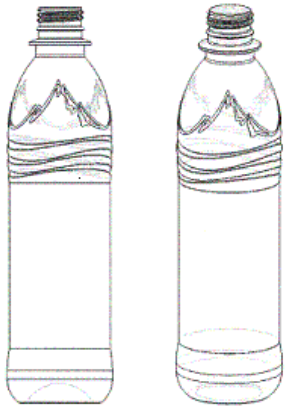
| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 11 Grille-pains | L'élément figuratif gravé ne présente pas assez de contraste par rapport à la forme et ne peut donc pas être clairement identifié dans la représentation. Il ne saurait donc conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Obsolète

En principe, le fait de graver, d'embosser ou de débosser un élément non distinctif sur une forme dépourvue de caractère distinctif n'est pas en soi suffisant pour conférer un caractère distinctif au signe.

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 32 Eau potable en bouteille | Cet élément dépourvu de caractère distinctif (forme géométrique simple – cercle) qui a été gravé sur la forme non distinctive, ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. L'impression globale est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que le consommateur ne sera pas en mesure de distinguer ce produit d'une entreprise spécifique. | Exemple PC 9 |

Obsolete

| Signe | Commentaires | Affaires no |
|---|---|---|
|  | 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 |

Obsolète

| Signe | Commentaires | Affaires no |
|---|---|---|
|  | Une image représentant certaines pierres est représentée en relief sur la partie centrale de la bouteille.<br><br>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.). | 12/07/2012, T-323/11, Botella, EU:T:2012:376 |

Obsolete

### *11.3.1.1.3 Position*

La position d'un élément affectera la capacité de cet élément à être identifié ou non comme étant distinctif et où, en définitive, elle conférera un caractère distinctif au signe.

En général, les éléments distinctifs confèreront un caractère distinctif au signe dans son ensemble, indépendamment de leur position sur le produit et de la présentation habituelle du produit sur le marché, pour autant qu'ils puissent être identifiés comme distinctifs dans la représentation de la demande de marque.

**Exemple de signe distinctif**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 32 Eau minérale en bouteille | Les éléments verbaux et figuratifs peuvent être identifiés comme étant distinctifs dans chacun des exemples, quelle que soit leur position, et rendent ainsi chaque signe distinctif dans son ensemble.<br><br>Même si les signes de provenance ne sont pas couramment apposés sur la partie inférieure d'une bouteille, comme le montre le dernier exemple, cette possibilité ne peut être exclue. | Exemples PC 9 |
| <br>Classe 32 Eau minérale en bouteille | | |
| <br>Classe 25 Chaussures | Les indications d'origine se trouvent généralement sur la semelle intérieure des chaussures. Ici, l'élément distinctif a été placé dans une position attendue et peut être clairement identifié comme distinctif dans la représentation, de sorte qu'il est en mesure de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Obsolete

**Exemple de signe non distinctif**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 33 Vin | L'étiquette comportant l'élément verbal descriptif placé dans une position caractéristique pour ce type d'emballage de produits, ne confère pas un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Dans certaines situations, des éléments peuvent être perçus différemment par le consommateur, en raison de leur position sur les produits, et donc modifier l'appréciation du caractère distinctif.

Obsolète

| Signe distinctif | Signe non distinctif | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|---|
|  Classe 3 Produits cosmétiques |  Classe 3 Produits cosmétiques | L'élément verbal 'CLOSE' n'a aucun rapport avec les produits compris dans la classe 3.<br><br>Lorsque l'élément verbal est placé au centre, il est perçu comme distinctif car il ne fournit pas d'indication descriptive du produit. Par conséquent, le signe dans son ensemble possède un caractère distinctif.<br><br>Toutefois, lorsqu'il est placé en haut du produit, à côté du couvercle, il sera perçu comme une indication descriptive de la fonction d'ouverture et de fermeture du couvercle. | Exemple PC 9 |

Obsolete

### 11.3.1.2 Couleurs

Les situations dans lesquelles les couleurs ne sauraient conférer de caractère distinctif aux produits peuvent être les suivantes:

- dans de nombreux cas, une couleur peut simplement être un élément décoratif des produits ou répondre à la demande du consommateur (couleurs de voitures ou de tee-shirts, par exemple), quel que soit le nombre de couleurs concernées;
- une couleur peut correspondre à la nature des produits (pour des teintures, par exemple);
- une couleur peut être techniquement fonctionnelle (la couleur rouge pour des extincteurs, diverses couleurs utilisées pour des câbles électriques, par exemple);
- une couleur peut également être usuelle (par exemple, une fois encore, le rouge pour des extincteurs);
- une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, telle qu'une saveur (jaune pour la saveur citron, rose pour la saveur fraise). Voir arrêt du 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47,

dans lequel le Tribunal estime que l'usage de la couleur verte, perçue comme la couleur de la nature, aurait pour effet de faire comprendre au public pertinent qu'elle fait référence à la nature écologique des produits en cause (convertisseurs d'énergie éolienne).

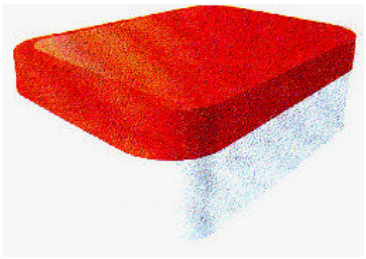
La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Dès lors, une couleur unique ne présentera pas, en principe, de caractère distinctif pour des produits ou services, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, l'examen nécessitera une analyse au cas par cas.

En principe, le simple fait d'ajouter une couleur unique à la forme d'un produit en l'absence de tout autre élément distinctif verbal ou figuratif ne conférera pas de caractère distinctif intrinsèque au signe.

**Exemples de signes non distinctifs**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 9 Carte mémoire | Les consommateurs ne percevront pas l'ajout d'une couleur jaune unique à la forme comme une indication de l'origine. L'utilisation d'une couleur pour ce type de produits est courante sur le marché. | Exemple PC 9 |

Obsolete

| Signe | Commentaires | Affaire no |
|---|---|---|
|  | 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, § 43-44, 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.), EU:T:2001:223 |

Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un agencement particulier de couleurs, qui n'est pas courant pour les produits en cause, et qui produit une impression d'ensemble mémorisable, puisse conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

**Exemple de signe distinctif**

Obsolete

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 7 Éoliennes | Cet agencement de couleurs particulier appliqué à l'éolienne n'est pas courant sur le marché et est suffisamment simple pour créer chez le consommateur spécialisé une impression d'ensemble mémorisable, dont il pourra se souvenir en tant que moyen d'identification. | Exemple PC 9 |

## Exemple de signe non distinctif

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 9 Étuis pour téléphones cellulaires | S'agissant des étuis pour téléphones portables, l'utilisation d'agencements de couleurs est courante sur le marché. Par conséquent, le consommateur ne percevra pas cet agencement de couleurs comme une indication de l'origine, mais comme une simple décoration pour ces produits. Le signe est dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Soit`te

### 11.3.1.3 Combinaison de facteurs et d'éléments

Il existe certainement des situations dans lesquelles une marque de forme contient plusieurs des éléments examinés ci-dessus. En outre, il peut y avoir des cas où plusieurs des facteurs susmentionnés sont pertinents pour déterminer l'incidence des éléments sur le caractère distinctif du signe.

Dans toutes les situations, le caractère distinctif du signe dépendra de l'impression d'ensemble produite par la combinaison de ces facteurs et éléments.

#### *11.3.1.3.1 Combinaison de facteurs*

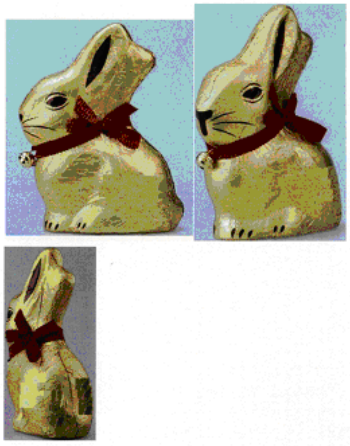
Lorsque plusieurs facteurs (tels que la taille, la position ou le contraste) ont une incidence négative sur l'élément à considérer comme distinctif, cela produira une impression d'ensemble non distinctive du signe.

**Exemples de signes non distinctifs**

Obsolète

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 33 Vin | La taille de l'élément verbal, sa position et l'absence de couleurs contrastées produisent une impression d'ensemble non distinctive. L'élément ne peut pas être identifié comme distinctif sur le produit sans une inspection très minutieuse, parce qu'il est placé en un endroit moins visible sur la bouteille, qu'il est de très petite taille et qu'il bénéficie d'un contraste insuffisant. Par conséquent, il ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  | La forme demandée a été refusée car il a été estimé qu'une forme de lapin en chocolat emballé dans une feuille dorée 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 individuellement et ensemble, étaient dépourvus de caractère distinctif (points 44-47). | 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307 |

**Exemple de signe distinctif**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
|  Classe 9 Verres | La taille de l'élément (verbal) et le contraste qu'il forme avec le produit permettent de l'identifier comme distinctif: il en résulte une impression d'ensemble distinctive. | Exemple PC 9 |

### *11.3.1.3.2 Combinaison d'éléments non distinctifs*

En règle générale, la combinaison d'une forme non distinctive et d'éléments verbaux et/ou figuratifs considérés individuellement comme dépourvus de caractère distinctif ne donne pas lieu à un signe distinctif.

**Exemple de signe non distinctif**

Obsolète

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 33 Vin | Les éléments verbaux et figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu'ils fournissent des informations descriptives sur les produits en cause. En dépit de leur position centrale sur la forme, de leur grande taille et d'un contraste suffisant, ils ne sont pas à même de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné que le consommateur ne percevra pas cette combinaison comme une indication de l'origine. | Exemple PC 9 |

Obsolète

Toutefois, la combinaison d'une forme non distinctive et d'éléments qui, considérés isolément, sont pourtant dépourvus de caractère distinctif, pourrait être perçue comme une indication de l'origine en raison de la perception du consommateur pertinent et de la composition du signe, considéré dans son ensemble.

**Exemple de signe distinctif**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 30 Chocolat | Les éléments descriptifs ont été agencés de façon à créer la forme d'un soleil ou d'une fleur; il s'agit d'une combinaison qui peut être perçue comme une indication de l'origine et qui, partant, confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

### *11.3.1.3.3 Combinaison d'éléments verbaux/figuratifs distinctifs et non distinctifs et de couleurs*

En général, le fait de combiner un élément distinctif avec d'autres éléments non distinctifs sur une forme non distinctive peut conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble, à condition que l'élément distinctif puisse être clairement identifié parmi tous les autres éléments présents.

**Exemple de signe distinctif**

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 30 Chocolat | Malgré la combinaison de nombreux éléments non distinctifs, l'élément verbal 'ECS' peut être identifié comme distinctif dans la représentation en raison de sa taille, de sa position et de son contraste par rapport au produit et, partant, peut conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

Toutefois, si l'élément distinctif n'est pas immédiatement perçu par le consommateur en raison de la présence d'éléments non distinctifs, la combinaison peut donner lieu à un signe dépourvu de caractère distinctif.

**Exemple de signe non distinctif**

Obsolète

| Signe | Commentaires | Exemple |
|---|---|---|
| <br>Classe 30 Chocolat | L'élément verbal 'ECS' est perdu au sein de plusieurs éléments non distinctifs. En raison de sa position, de sa taille et d'un manque de contraste, il ne peut être identifié comme possédant un caractère distinctif sans une inspection minutieuse et ne saurait donc conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. | Exemple PC 9 |

## 11.3.2 Forme des produits eux-mêmes ou formes ayant un rapport avec les produits ou services

### 11.3.2.1 Le cas spécifique des 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 basiqueou 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

Obsolète

d'autres entreprises. La conclusion finale doit être basée sur **l'apparence du signe dans son ensemble**.

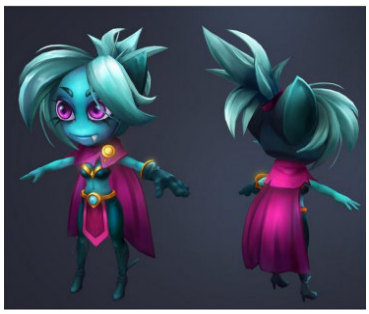
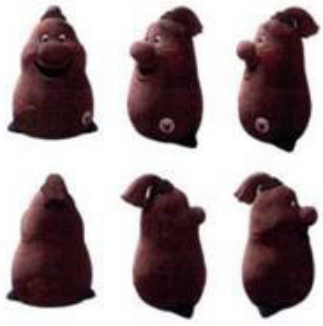
*Formes de jouets rejetées*

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  | 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 de recours 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 jouets acceptées*

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
|  | Acceptée pour *des jouets* | MUE nº 15 240 534 |
|  | Acceptée pour *des jouets* | MUE nº 18 140 709 |
|  | Acceptée (entre autres produits compris dans la classe 28) pour des *jouets* | MUE nº 18 007 266 |
|  | Acceptée (entre autres produits compris dans la classe 28) pour des *jouets* | MUE nº 16 395 361 |

Obsolète

### 11.3.2.2 Exemples de formes des produits eux-mêmes ou de formes ayant un rapport avec les produits ou services

Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de formes de produits dont la protection a été demandée et leur analyse [uniquement en rapport avec l'article 7, paragraphe 1, point b)].

*Formes de produits rejetées:*

| **Signe** | **Argumentation** | **Affaire nº** |
|---|---|---|
|  | 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 |
|    | La Cour de justice 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 |

Consolidé

| | | |
|---|---|---|
|  | 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 |
|  | Le Tribunal général 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 |

*Formes de produits acceptées:*

| Signe | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
|  | Acceptée pour des *crèmes glacées* | MUE nº 10 350 593<br>Décision confirmée par les chambres de recours dans l'affaire R 590/2015-4 |

obsolète

| Signe | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
|  | Acceptée pour des *pompes, compresseurs* | MUE nº 5 242 433 |
|  | Acceptée dans la classe 9 pour des *housses de protection pour téléphones portables* | MUE nº 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 nº |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
|  | Classe 35 – Services de vente au détail de divers produits et services.<br><br>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.<br><br>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 |

Obsolète

### 11.3.3 Forme de l'emballage ou des récipients

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

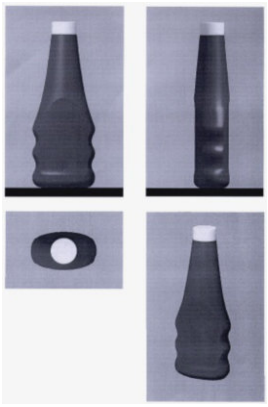
pour boissons en général; voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général du 14/07/2005 dans l'affaire C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2005:474).

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

*Marques rejetées:*

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  | 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 |

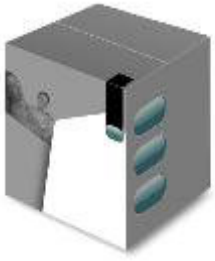
Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  | 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 *jus, condiments et produits laitiers*. 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 |
|  | 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, Bottle, EU:C:2015:303, confirmant 28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272 |

*Marques acceptées:*

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
|  | Acceptée pour des produits compris dans les classes 4 et 11 | MUE nº 12 491 858 |
|  | La chambre de recours a annulé la décision refusant l'enregistrement de la marque de forme pour des *gommes à mâcher et autres confiseries*. La chambre de recours a estimé que la forme n'est pas habituelle dans le secteur du marché concerné. | R 832/2012-2 |

Obsolète

## 12 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'examinateur 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.

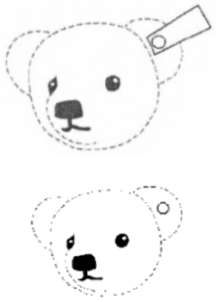
Exemples:

Exemples d'évaluation de marques de position:

*Marques de position rejetées:*

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  | 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, EU:T:2009:324 |
|  | 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 |

Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  | 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<br>et<br>16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6 |

*Marque de position acceptée:*

| Signe | Description | MUE nº |
|---|---|---|
|  | Classe 25<br>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 nº 13 755 244 |

Obsolète

## 13 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'examinateur 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:2012:439).

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.

Obsolete

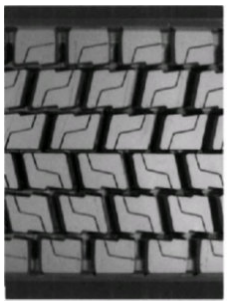
Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits. Cependant, une marque de motif considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits qu'elle désigne doit également être considérée comme 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:

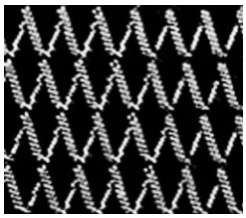
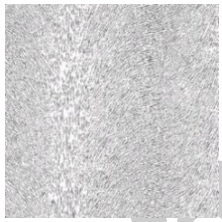
*Marques de motif rejetées:*

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
|  MUE nº 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-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47-48 |

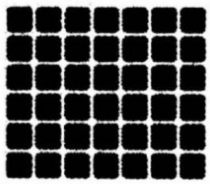
Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| <br>MUE nº 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 |
| <br>MUE nº 5 066 535, déposée comme marque figurative pour des produits relevant de la classe 12 (*pneumatiques*) | 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 *pneus*, 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'examinateur sans affaire devant la chambre de recours |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| <br>MUE nº 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 |
| <br>MUE nº 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 |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| <br>MUE nº 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 *chiffons de nettoyage* et des *lingettes antiseptiques*, 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:*

Obsolète

| Signe | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
|  | Classes 16, 18, 25 | MUE nº 15 602 |
|  | Classes 18, 20, 21, 24, 25, 27 | MUE nº 3 191 301 |

Obsolète

## 14 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.

### 14.1 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 13.2 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].

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|

Obsolete

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Classes 5, 10 | Sauf dans certains cas particuliers où la législation ou la réglementation impose l'utilisation de certaines couleurs, les fabricants vendent des inhalateurs de diverses couleurs (point 44).<br><br>Selon le guide de bonnes pratiques pour la réduction des risques et la prévention des erreurs de médication de l'Agence européenne des médicaments (EMA), le codage par couleurs n'est généralement pas recommandé sur le marché des médicaments, compte tenu de la gamme limitée de couleurs disponibles et de l'absence de compréhension commune des conventions de codage par couleurs (point 45).<br><br>Toutefois, comme la chambre de recours l'a relevé à juste titre au point 33 de la décision attaquée, le guide de bonnes pratiques de l'EMA recommande de prendre en considération le choix de la couleur lors de la conception du produit, afin de garantir l'absence de risque de confusion avec d'autres produits établis lorsqu'il existe des conventions de couleur convenues de manière informelle. L'exemple donné à cet égard dans le guide | 09/09/2020, T-187/19 |

Obsolete

## 14.2 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 l'arrêt GREEN STRIPES ON A PIN (col.) [03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47], dans lequel le Tribunal estime que l'usage de la couleur verte, perçue comme la couleur de la nature, aurait pour effet de faire comprendre au public pertinent qu'elle fait 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

Obsolete

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.

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Classes 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28 | Les trois couleurs qui composent la marque sont clairement séparées. Elles sont relativement faciles à mémoriser et les trois sections ont les même proportions. Aucune des couleurs ne représente une couleur naturelle typique des produits; l'examinateur n'en a pas décidé autrement pour une catégorie de produits de la vaste liste des produits refusés (point 15).<br>La marque n'est pas trop complexe pour être mémorisée. Il ne s'agit ni d'une séquence de champs ou de carrés colorés disposés de manière irrégulière, ni d'une séquence de type arc-en-ciel représentant tout le spectre des couleurs, ni de tout autre type de motif de couleurs qui serait trop complexe pour qu'un consommateur moyen la mémorise facilement (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 47; 04/07/2014, R 365/2014-4, Vielfarbiger Streifen, § 10; 19/02/2014, R 1317/2013-4. Farbverlauf Regenbogen, § 10) (paragraphe 18). | 11/07/2019, R 0381/2019-4 |

Obsolete

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].

## 15 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. Un son doit avoir «une certaine prégnance» [13/09/2016, T-408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marque sonore), EU:T:2016:468, § 45] permettant au consommateur ciblé de le percevoir et de le considérer comme une marque. Une telle prégnance fait défaut lorsque le son est perçu comme un élément fonctionnel des produits et services pour lesquels la protection est demandée ou comme un indicateur ne présentant aucune caractéristique intrinsèque propre (§ 24), par exemple en raison de sa simplicité ou de sa banalité excessives (07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 24, 25, 27, 41).

Lors de l'application des critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque, l'examinateur doit tenir compte du fait que la perception du public pertinent peut être influencée par la nature du signe dont l'enregistrement est demandé. En effet, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'un signe constitué par le son lui-même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne.

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. Toutefois, les habitudes de commercialisation dans un secteur économique ne sont pas fixes et peuvent évoluer de manière très dynamique, notamment en ce qui concerne l'utilisation de marques sonores. Par exemple, il est notoire que les opérateurs du marché alimentaire, caractérisé par une forte concurrence, doivent emballer leurs produits pour les commercialiser et sont très motivés pour veiller à ce que leurs produits puissent être identifiés afin d'attirer l'attention des consommateurs, notamment par des marques sonores et des efforts de marketing et de publicité.

Obsolete

(07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 26).

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).

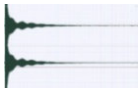
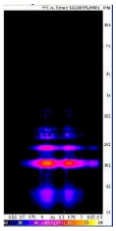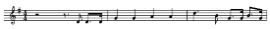
Lorsque le signe demandé est constitué d'un son non distinctif mais qu'il comprend **d'autres éléments distinctifs**, comme des mots ou des paroles, il sera considéré dans son ensemble.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une communication commune relative aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» (PC11). Ils se sont accordés sur des exemples de marques sonores qui sont considérées comme distinctives/non distinctives par rapport aux produits ou services correspondants. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous, d'autres exemples figurent dans la PC11.
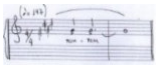
Exemples de marques non acceptables

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
|  [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 nº 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 nº 9 199 167 |

Obsolète

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
|  [Son «ping» ressemblant à un signal d'avertissement] | 9, 16, 28 | Le son constitue un signal d'avertissement et une caractéristique directe des produits visés par la demande de protection. | R 2444/2013-1 |
|  [Son synthétisé généré par une machine] | 9, 12, 35 | Son généralement associé aux produits et services visés par la demande de protection. | 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 |

Obsolete

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
|  | 9, 38 et 41 | Bien que – en ce qui concerne certains produits ou services – un son puisse 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.<br><br>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 |

Obsolète
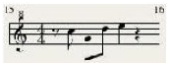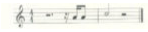
| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
| MUE nº 17 622 663 | 9, 16, 35, 41, 42 | Le signe demandé consiste en une séquence de sons générés électroniquement (synthétiques), qui ne dure que 2 à 3 secondes. L'impression globale est celle d'une séquence de sons électroniques très courte et dissonante. | R 2721/2019-4, (SONIDO DE UNA CAJA CHINA CON UN AUMENTO DE LA DIAMICA EN LA PRIMERA NOTA) |
| (Son d'une sonnette) Link | 9: *sonnettes de porte* | Le son perçu dans la marque peut être facilement associé aux produits pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, la marque sera considérée comme non distinctive. | Exemple tiré de la PC11 |

Obsolete

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
| (Son de l'ouverture d'une canette)<br>Lien | 6, 29, 30, 32, 33 | Le consommateur pertinent perçoit le **premier élément** de la marque – **le son de l'ouverture d'une canette** – comme purement technique et fonctionnel. En effet, ce son est intrinsèque à une solution technique spécifique pour la manipulation et la consommation des boissons demandées (§ 40). Son **second élément sonore** – **le son de bulles pétillantes** – est perçu comme faisant référence aux boissons pour lesquelles une protection est demandée (§ 42).<br>Perçue dans son intégralité, la marque est dépourvue de caractère distinctif (§ 43, 48). Il en est ainsi malgré le silence de dix secondes entre les deux éléments sonores et la longueur (neuf secondes) du deuxième élément sonore. De telles nuances par rapport aux sons classiques que font les boissons à l'ouverture de leur contenant sont perçues comme de **simples variantes des sons habituels** (§ 45).<br>Elles **n'ont pas une prégnance suffisante pour les distinguer des sons comparables** (§ 46).<br>Le simple fait que le | (07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420) |

Obsolete

*Exemples de marques acceptées:*

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
| S/O (fichier électronique)<br>[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 nº 17 396 102 |
| S/O (fichier électronique)<br>[Voix humaine] | 3, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43 | Mot distinctif clairement prononcé (barça) | MUE nº 17 700 361 |
| <br>[Séquence de quatre tonalités différentes tombant initialement sur la quatrième tonalité avant de remonter et de terminer sur la médiante] | 16, 35, 42 | Les séquences sonores qui ressemblent à des *jingles* permettent d'identifier les produits et services. | R 2056/2013-4 KLANG DER PSD-BANK MUSIK (KLANGMARKE) |
| <br>[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 *jingles* permettent d'établir une distinction entre les produits et services | R 87/2014-5 KLANG EINER NOTENSEQUENZ (KLANGMARKE) |
| MUE nº 18 063 460 | 10: *appareils électroniques et médicaux et installations sanitaires* | Ce jingle présente une séquence de tonalités un peu plus complexe que les signaux de fonctionnement habituels d'appareils électroniques, qui ne sont perçus que comme de simples tonalités de signal (point 19). | R 2821/2019-1, 23/07/2020 (KLANG VON BASS: D3; A3, ACHTENPAUSE UND HÖHEN; E6; A5) |

Obsolète

| Signe | Produits et services | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|---|
| Lien | 41: *Fourniture de films à des fins de divertissement* | La longueur et la complexité de la séquence des notes lui confèrent une certaine prégnance, lui permettant de fonctionner comme une indication d'origine commerciale. Par conséquent, la mélodie est considérée comme distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. | Exemple tiré de la PC11 |
| (Son d'une vache qui meugle) Lien | 11: *toilettes* | Le son perçu dans la marque n'a aucun lien avec les produits pour lesquels la protection est demandée et a une prégnance suffisante pour être reconnu par le consommateur comme une indication d'origine commerciale. Il est par conséquent considéré comme distinctif. | Exemple tiré de la PC11 |

Obsolete

## 16 Marques de mouvement

L'article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE décrit une **marque de mouvement** comme une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque, ou s'étend à ce mouvement ou changement de position. 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 également constituer une marque de mouvement s'il peut montrer un changement de position des éléments (p. ex. une séquence d'images fixes), un changement de couleur ou un changement d'éléments compris comme le

remplacement d'une image par une autre. Les marques de mouvement ne contiennent pas de sons (voir les marques multimédias ci-dessous).

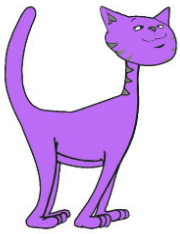
En l'absence de jurisprudence pertinente, les critères généraux d'appréciation du caractère distinctif s'appliqueront à ces marques. La marque sera distinctive au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux 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.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant les nouveaux types de marques: l'examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont accordés sur des exemples de marques de mouvement qui sont considérées comme distinctives/non distinctives par rapport aux produits ou services correspondants. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous, d'autres exemples figurent dans la pratique commune PC11.

*Exemples de marques acceptées:*

| **Représentation partielle du signe (à titre de référence)** | **Classes** | **Affaire no** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|
|  | 9, 35, 38, 41 | MUE nº 17 894 840 | 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?» |
|  | 14 | MUE nº 17 911 214 | 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. |

Obsolete

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 9: *ordinateurs* | Exemple tiré de la PC11 | L'élément figuratif de la marque de mouvement est considéré comme intrinsèquement distinctif. En combinaison avec les couleurs changeantes, le consommateur le percevra comme une indication de l'origine commerciale des produits demandés. |

*Exemples de marques non acceptables*

| **Représentation partielle du signe (à titre de référence)** | **Classes** | **Affaire no** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|
|   | 3: *savons en poudre* | Exemple tiré de la PC11 | Étant donné que le mouvement de l'élément verbal non distinctif/ descriptif «Premium» n'est ni inhabituel ni frappant, le signe n'est pas susceptible d'être reconnu par le consommateur comme une indication d'origine commerciale. Par conséquent, la marque de mouvement est considérée comme dépourvue de caractère distinctif. |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 39: *organisation de voyages* | Exemple tiré de la PC11 | Cette marque de mouvement contient trop d'éléments pour laisser une impression durable au consommateur. Elle serait simplement perçue comme un extrait vidéo d'une scène de rue. Par conséquent, elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent et ne sera pas perçue comme une indication d'origine commerciale. |

## 17 Marques multimédias

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point i), du REMUE, une **marque multimédia** est une marque qui consiste en une combinaison d'image et de 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.--

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 elle permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux 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.

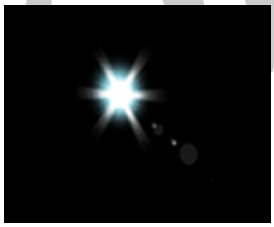
Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant les nouveaux types de marques: l'examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont accordés sur des exemples de marques multimédias qui sont considérées comme distinctives/non distinctives pour les produits ou services correspondants. Quelques exemples sont présentés ci-dessous; d'autres exemples figurent dans la Communication commune relative aux nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (PC11).

Obsolète

*Exemples de marques acceptables*

| **Représentation partielle du signe (à titre de référence)** | **Classes** | **Affaire no** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|
|   Lien | *45* | MUE nº 17 279 704 | Enregistrée |
|  Illustration 2 : Lien | 31: *bananes fraîches* | Exemple tiré de la PC11 | Bien que l'image soit considérée comme dépourvue de caractère distinctif/ descriptive par rapport aux produits demandés, la combinaison avec un élément verbal distinctif, qui est perçu dans la marque multimédia, rend la marque distinctive. |

*Exemples de marques non acceptables*

| **Représentation partielle du signe (à titre de référence)** | **Classes** | **Affaire no** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|
|  Lien | 3: *savons en poudre* | Exemple tiré de la PC11 | La banalité de l'image et du son, combinée à la brièveté de la vidéo, ne crée pas une impression durable sur le consommateur. Par conséquent, elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent et ne sera pas perçue comme une indication d'origine commerciale. |

Obsolète

# 18 Marques hologrammes

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 elle permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux 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.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant les nouveaux types de marques: l'examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont accordés sur des exemples de marques hologrammes qui sont considérées comme distinctives/non distinctives pour les produits ou services correspondants. Un exemple est reproduit ci-dessous; d'autres exemples figurent dans la Communication commune relative aux nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (PC11).

*Exemple de marque acceptable*

| **Représentation partielle du signe (à titre de référence)** | **Classes** | **Affaire no** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|
|  Lien | *12: voitures* | Exemple tiré de la PC11 | La combinaison des éléments verbaux et figuratifs distinctifs dans la marque hologramme rend la marque hologramme distinctive dans son ensemble. |

Obsolete

# 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]

Obsolète

# Table des matières

**1 Remarques générales.....538**
1.1 La notion de caractère descriptif.....538
1.2 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE..... 538
1.3 Malentendus fréquents.....540
1.3.1 Terme non utilisé.....540
1.3.2 Impératif de disponibilité.....541
1.3.3 Monopole de fait.....541
1.3.4 Double signification.....541
**2 Marques verbales.....542**
2.1 Marque composée d'un seul terme.....542
2.2 Combinaisons de mots.....543
2.3 Fautes d'orthographe et omissions.....546
2.4 Abréviations et acronymes.....548
2.5 Slogans.....549
2.6 Termes géographiques.....550
2.6.1 Remarques préliminaires.....550
2.6.2 Appréciation des termes géographiques.....551
2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services.....559
2.7.1 Considérations générales.....559
2.7.2 Titres de livres.....561
2.8 Lettres uniques et chiffres.....563
2.9 Noms de couleurs.....565
2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports.....568
2.11 Noms d'hôtels.....571
2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année.....572
2.13 Codes de DCI.....573
**3 Marques figuratives.....574**
**4 Seuil figuratif.....576**
4.1 Remarques préliminaires.....576
4.2 Évaluation du seuil figuratif.....578
4.2.1 Éléments verbaux d'une marque.....579
4.2.2 Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)].....583
4.2.3 Éléments verbaux et figuratifs [éléments verbaux stylisés et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)].....590

Obsolète

**5 Caractère descriptif dans le contexte de la PC11 (marques sonores, marques de mouvement, marques multimédias et marques hologrammes).....592**

5.1 Marques sonores..... 592

5.2 Marques de mouvement..... 593

5.3 Marques multimédia.....593

5.4 Marques hologramme..... 594

Obsolète

# 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), ainsi que concret, direct 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.

Pour connaître le critère de référence pour des objections, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 1, Principes généraux, point 4.2

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

Le terme «caractéristique» à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, désigne une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l'enregistrement sur ce fondement que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l'une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).

Obsolete

Il est indifférent que cette caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20). Une caractéristique, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être «objective» et «inhérente à la nature du produit» ou service (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44) et «intrinsèque et permanente» pour ce produit ou ce service (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44).

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 1215/2000-3, 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 144/1999-3, 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)].

Obsolète

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.

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);
- l'identification du consommateur ciblé: «BIMBO» [en français «enfant»] pour du *pain* (18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) ou «ellos» [en français, «ils»] (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44) pour des *vêtements*.

## 1.3 Malentendus fréquents

Il est fréquent que les demandeurs exposent des arguments qui ont déjà été déclarés sans pertinence par les tribunaux. Ces arguments seront rejetés par l'Office dans le cadre de sa décision.

### 1.3.1 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

Obsolète

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).

### 1.3.2 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 (no *konkretes Freihaltebedürfnis*) (04/05/1999, C-108/97 et 04/05/1999, 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).

### 1.3.3 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.

### 1.3.4 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

Obsolete

éléments examinés séparément (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

# 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).

Obsolete

## 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);

Obsolète

- «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.

Obsolete

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 nº 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 nº 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);

Obsolète

- «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 nº 13 729 348 (au lieu de «delicious»), «FANTASTICK», MUE nº 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:

Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| **ACTIVMOTION SENSOR**<br>MUE nº 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**<br>Enregistrement international désignant l'UE nº 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 |

Obsolete

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

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| **LINQ**<br>MUE nº 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**<br>MUE nº 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 |

Obsolète

## 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'expliciter 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

Obsolète

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.

Obsolete

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 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).

Obsolète

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.

Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| ST ANDREWS<br>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'évènements golfiques, 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<br>Classes 4 et 10 | La Carélie est une région située en Finlande ayant des liens historiques avec la Suède.<br>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, EU:T:2017:702 |

Obsolète

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.

Obsolète

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| MIAMI<br><br>Class 25: *Pantalons de course, survêtements* | Miami est une grande ville qui attire un grand nombre de touristes (§ 24).<br><br>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).<br><br>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 |

Obsolete

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 no |
|---|---|---|
| BRASIL<br>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.<br>Classe 33: Whisky et boissons à base de whisky. | 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<br>Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.<br>Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises.<br>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. | 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).<br>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 |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| VIRO<br><br>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<br><br>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).<br><br>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 (06/02/2014, 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 |

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire no |
|---|---|---|
| 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 |

Obsolete

Les marques suivantes ont été enregistrées:

- HOLLYWOOD pour des produits de la classe 30(MUE nº 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* (terme qui inclut non seulement les DVD vierges, mais aussi les DVD contenant un enregistrement) 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:

Obsolète

- 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 (terme qui comprend non seulement les *CD vierges*, mais aussi les *CD contenant un enregistrement*).

- 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:

Obsolète

— 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

Obsolète

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 évènements 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.

Obsolète

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 nº 12 917 621): pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41;

«**Partners in crime**» (MUE nº 13 011 887): pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41.

## 2.8 Lettres uniques et chiffres

Lettres uniques([17])

*Considération générales*

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 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*

Obsolète

17 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.

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.

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

Obsolète

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 (paragraphes 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'UE 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)]

Obsolète

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 constitue une caractéristique objective, inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu'intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service** (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44). Pour que le motif de refus s'applique, il faut un lien direct et concret dans l'esprit du public pertinent, et pas seulement une association indirecte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 52).

Dans l'affaire «vita» («vita» étant le terme suédois pour «blanc»), le Tribunal a constaté que la couleur blanche ne constitue pas une caractéristique «intrinsèque» et «inhérente à la nature» des produits tels que les robots de cuisine, les casseroles électriques et les ustensiles de ménage, mais un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction d'entre eux le cas échéant et, en tout état de cause, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. Étant donné que les produits pertinents sont disponibles dans une multitude de couleurs, le simple fait qu'ils soient disponibles en couleur blanche, de façon plus ou moins habituelle et parmi d'autres couleurs s'avère inopérant, dès lors qu'il n'est pas «raisonnable», au sens de la jurisprudence d'envisager que, de ce simple fait, la couleur blanche sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d'une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits.

Par conséquent, le nom de couleur «BLUE» (BLEU) serait refusé pour le fromage, en ce qu'il décrit un genre spécifique de fromage; «GREEN» (VERT) décrit un genre particulier de thé ou des services respectueux de l'environnement, tandis que «BROWN» (BRUN) pour le sucre décrit la couleur et le type de sucre.

Lorsque les produits visés par la demande de protection **concernent des colorants, comme des peintures, des encres, des teintures ou des cosmétiques** (p. ex. 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.

*Marques acceptées*

| Signe | Argumentation | Affaire nº |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| RED<br>MUE nº 14 654 842<br>enregistrée pour des produits compris dans les classes 6-9, 11, 17 et 19 | Le simple fait que les produits revendiqués peuvent être proposés en rouge ne signifie pas que «RED» est compris de manière descriptive par le consommateur. Les couleurs ne jouent aucun rôle en tant que caractéristique des produits dans le secteur des produits en question [soit les *métaux communs et leurs alliages* (classe 6) ou les *caoutchouc, amiante, mica et produits qui en sont composés* (classe 17)]. Même si les produits comme les câbles, fils, machines, outils, armes, rasoirs, dispositifs ménagers, tuyaux, etc. peuvent avoir une couleur, celle-ci ne décrit pas une caractéristiques essentielles des produits. Partant, l'utilisation de l'indication «RED» en lien avec les produits visés ne mène pas à la conclusion que les consommateurs cibles percevront automatiquement le signe comme une caractéristique descriptive. | Décision de la quatrième chambre de recours du 7 novembre 2019, R 1246/2019–4, § 14 |

*Marques refusées*

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire nº |
|---|---|---|
| VISIBLE WHITE<br>MUE nº 802 793<br>Rejetée pour des *dentifrices et bains de bouche* | Les termes «visible» et «white» permettent au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d'une caractéristique fondamentale des *dentifrices* et *bains de bouche*, à savoir que leur utilisation rend visible la couleur blanche des dents. «Visible white» décrit une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature des produits en cause, à savoir la raison de leur utilisation ou leur finalité. | 09/12/2008, T-136/07, Visible white, EU:T:2008:553,§ 42, 43 |
| TRUEWHITE<br>MUE nº 8 272 321<br>Rejetée<br>pour des *diodes électroluminescentes (LED)* | Le terme «truewhite» appliqué à des diodes électroluminescentes (LED) ne fait que décrire une caractéristique essentielle desdits produits, à savoir leur capacité à reproduire une lumière d'une blancheur telle qu'elle pourrait être considérée comme analogue à la lumière naturelle. Dans ce cas, le terme «true white» décrit également une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature des produits en cause, à savoir leur qualité. | 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 23 |

Obsolete

## 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 uneentité 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 nº |
|---|---|
| BANK OF ENGLAND<br>Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 35, 36, 41, 42, 45 | 11 157 641 |

| Marque | MUE nº |
|---|---|
| DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA<br>Classes 16, 35 | 54 619 |

| Marque | MUE nº |
|---|---|
| AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC<br>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 nº |
|---|---|---|
| CHARITY BANK<br>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 |

Obsolete

| Signe | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
| European PrivateTrust BANK<br>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 |

| Marque | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
| JOURNAL OF OPTOMETRY<br>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<br>Classes 16 et 38 | Les consommateurs considéreront le signe comme une indication du produit lui-même. | 1 524 396 |

Obsolete

| Marque | Argumentation | MUE nº |
|---|---|---|
| **ALICANTE-AIRPORT**<br>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 |

Obsolète

## 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,

Obsolete

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 ci-dessus.

## 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).

Obsolète

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: INN Stem Book 2018 (who.int).

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).

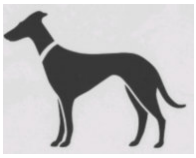
Une objection peut aussi être basée sur l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE dans le scénario improbable où la liste des produits compris dans la classe 5 concerne un type de médicament différent de celui qui est couvert par la DCI. Lorsque la liste de produits compris dans la classe 5 inclut 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 mise en page non standard**, ou bien 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.

Obsolète

| Signe | Affaire no |
|---|---|
|  | 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).

Obsolete

| Signe | Affaire no |
|---|---|
| <br>Classes 5, 25 et 35 | 29/09/2016, T-335/15,<br>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 nº | 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 |

Obsoleta

# 4 Seuil figuratif

## 4.1 Remarques préliminaires

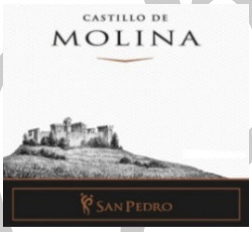
Les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l'objet d'un refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE s'ils sont combinés à d'autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans 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'autre 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 nº | Produits et services |
|---|---|---|
|  | 8 384 653 | Classes 33, 35 et 39 |
| (09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120)<br>La demande 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 nº | 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. | | |

Obsolète

## 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 de l'Union européenne pour 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») ([18]).

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

18 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



Obsolete

advice services», il vise à obtenir une protection pour des *services juridiques* dans la classe 45.

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.

Dans la décision du 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), la grande chambre de recours a non seulement confirmé l'appréciation de la marque en cause (voir ci-dessous), mais également l'appréciation de décisions antérieures (15 au total) concernant l'incidence d'éléments figuratifs sur des éléments verbaux descriptifs (points 71-72). Certaines de ces affaires figurent dans la section correspondante.

### 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 |
| Fresh Sardine | Exemple du PC 3 |
| FrEsh SaRdine | Exemple du PC 3 |
| Flavour and aroma | Exemple du PC 3 |
| Flavour and aroma | Exemple du PC 3 |
| Flavour and aroma | Exemple du PC 3 |

| Signe | Affaire/MUE nº | Produits et services |
|---|---|---|
| Foam*plus* | 07/05/2008<br>R 655/2007-1 | Classes 1, 3, 7, 17, 22, 37 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| Superleggera | T-464/08<br>EU:T:2010:212 | Classes 12, 18, 25 |
| Crema di Balsamico | MUE nº 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 |
|---|---|
| flavour and aroma | Exemple du PC 3 |
| FLAVOUR AND AROMA | Exemple du PC 3 |
| DIY | Exemple du PC 3 |

| Signe | MUE nº | Produits et services |
|---|---|---|
| best | MUE nº 13 448 097 | Classes 5, 9, 11, 37, 42, 45 |

Obsolete

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 |
| Flavour and aroma |

| Signe | Affaire/MUE nº | Produits et services |
|---|---|---|
| intelligent ideas | MUE nº 7 147 689 | Classes 9, 38 |
| watt | 04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022 | Classes 35, 39, 42 |
| WORLD OF BINGO | 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914 | Classes 9, 28, 41 |
| easyBank | 25/01/2019, décision de la grande chambre de recours, R 1801/2017-G | Classes 9, 36, 42 |

Obsolète

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 |
|---|
| FreshSardine. ™ |

| |
|---|
| “Flavour and aroma” |

| Signe | Affaire | Produits et services |
|---|---|---|
| BioID® | 05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 | Classes 9, 38, 42 |
| für Dich :-) | 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 |
| Flavour and Aroma |
| Flavour and Aroma |

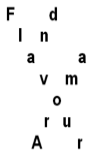
| Signe | Affaire | Produits et services |
|---|---|---|
| NOTFALL CREME | 12/11/2014, T-504/12, Notfall Creme, EU:T:2014:941 | Classes 3, 5 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| natural beauty | 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 nº** | **Produits et services** |
|---|---|---|
|  | 15 971 153 | Classes 9, 16 et 35 |

Obsolète

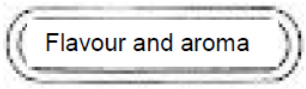
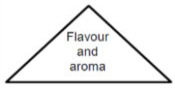
## 4.2.2 Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]

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*

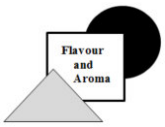
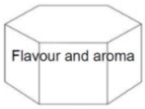
| **Exemples du PC 3** |
|---|
|  |
|  |
|  |
|  |

| **Signe** | **Affaire/MUE nº** | **Produits et services** |
|---|---|---|
| gifflar | 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620 | Classe 30 |
| BabyPlaid | MUE nº 6 039 119 | Classe 24 |
| lifelong-learning | MUE nº 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*

Obsolète

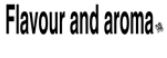
| Exemples du PC 3 |
|---|
|  |
|  |
|  |
|  |

| Signe | MUE nº | 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 |
|---|
|  |
|  |

Obsolète

| Signe | Affaire/MUE nº | Produits et services |
|---|---|---|
| Tissue-Deluxe | MUE nº 11 418 605 | Classes 21, 24, 35 |
| Splendid | 21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301 | Classes 18, 25 |

*Exemple distinctif*

| Exemple du PC 3 |
|---|
| Flavour and aroma |

| Signe | MUE nº | Produits et services |
|---|---|---|
| SPA365 | 13 244 942 | Classes 11, 37 |
| PLANMY.WEDDING | 15 186 364 | Classes 35, 41, 45 |
| TRANSIT CENTER | 13 906 458 | Classes 12, 39 |

Obsolète

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 |
|---|
|   |
|   |
|   |

| Signe | Affaire | Produits et services |
|---|---|---|
|   | 29/07/2016, R 2194/2015-5 | Classes 32, 33, 43 |
|   | 31/05/2016, T-454/14, STONE (fig.), EU:T:2016:325<br>Il existe un lien évident entre la représentation graphique de la marque demandée et la signification du mot «stone».<br>Le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause ne se voit pas affaibli par sa présentation visuelle (points 90-91). | Classes 8, 21 |

Obsolète

*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** |
|---|
|   |

| **Signe** | **MUE nº** | **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 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| Wallet | 14 584 262 | Classes 9, 42 |

*Exemples distinctifs*

| **Exemple du PC 3** |
|---|
| PEST CONTROL SERVICES |

| **Signe** | **Affaire/MUE nº** | **Produits et services** |
|---|---|---|
| European Pet Pharmacy | MUE nº 13 847 827 | Classes 5, 31 |
| CLEANAIR | MUE nº 13 433 784 | Classes 37, 41, 42 |
| EasyClean Coating | 11/02/2015, R 1983/2014-2 | Classe 11 |
| OLIVETTA | MUE nº 13 893 871 | Classes 29, 31 |

Obsolète

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 nº** | **Produits et services** |
|---|---|---|
|  | MUE nº 116 434 | Classe 32 |
|  | 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,EU:T:2003:183 | Classes 35, 37, 42 |
|  | EI nº W 01 116 291 | Classes 29, 30, 43 |
|  | 11/12/2015,<br>R 1191/2015-5 | Classes 16, 29, 30, 35 |

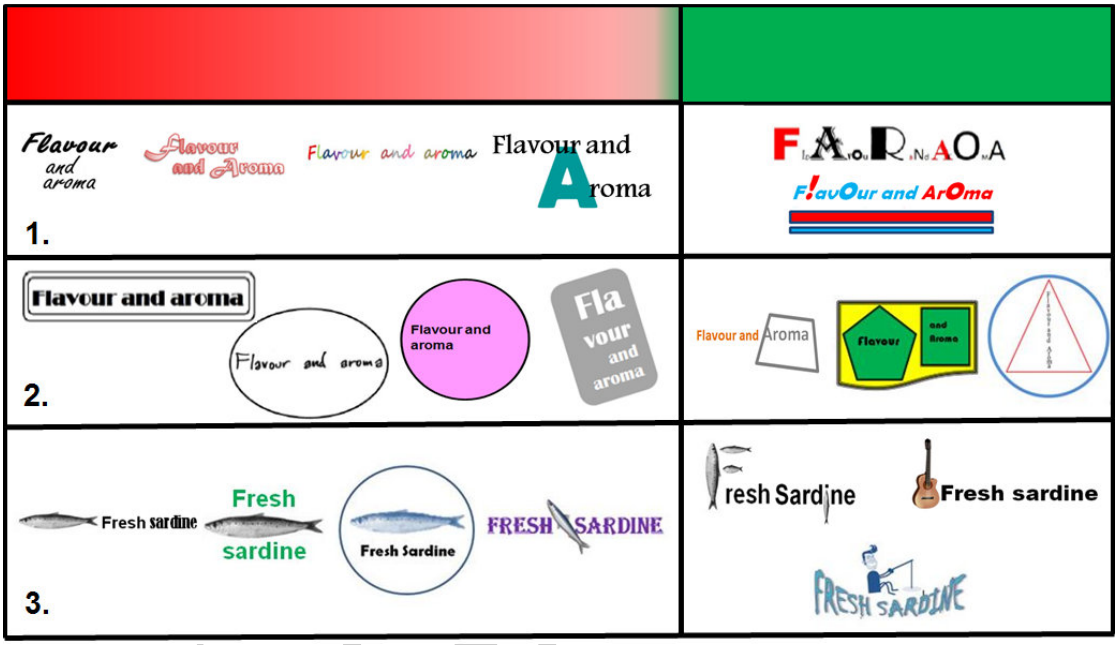
Obsolète

### 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).




*Exemples non distinctifs*

| Signe | Affaire | Produits et services |
|---|---|---|
| DUALSAW | 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932 | Classes 7, 8, 35 |
| Extra | 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462 | Classes 3, 21, 30 |

*Exemples distinctifs*

| Signe | MUE nº | Produits et services |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
|  | 13 815 121 | Classes 16, 21, 30 |
|  | 14 585 939 | Classes 29, 30, 32 |
|  | R 1551/2017-4 | Classes 3, 5, 18, 28, 31, 35, 38 |

# 5 Caractère descriptif dans le contexte de la PC11 (marques sonores, marques de mouvement, marques multimédias et marques hologrammes)

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une communication commune relative aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» (PC11). Ils se sont accordés sur des exemples de marques sonores, de marques de mouvement, de marques multimédias et de marques hologrammes qui sont considérées comme descriptives/non distinctives pour les produits et/ou services correspondants. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous et d'autres exemples figurent dans la PC11.

De la même manière que les critères généraux d'appréciation du caractère distinctif d'une marque traditionnelle sont applicables aux nouveaux types de marques, les principes établis pour apprécier le caractère descriptif des marques traditionnelles ou de leurs composants doivent être appliqués lors de l'appréciation du caractère descriptif des éléments verbaux et/ou figuratifs contenus dans un nouveau type de marque.

## 5.1 Marques sonores

En général, si un lien entre le ou les sons perçus dans la marque et les produits et services demandés ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque sonore sera considérée comme étant descriptive. Contrairement à ce qui précède, en général, lorsqu'il est clair qu'il n'existe pas de lien entre le son perçu dans la marque et les produits et/ou services ou leurs caractéristiques, la marque sonore ne sera pas considérée comme étant descriptive.

Obsolète

| **Caractère descriptif** | | |
|---|---|---|
| **Marque** | **Produits et services** | **Raisonnement** |
| Son d'un chien qui aboie<br>Exemple de la PC11 | *Classe 31: aliments et fourrages pour animaux.* | *Le lien entre le son et les produits demandés peut aisément être établi et, par conséquent, la marque sonore est considérée comme étant descriptive des produits demandés.* |

## 5.2 Marques de mouvement

En général, lorsque le ou les éléments de la marque de mouvement donnent une représentation réaliste des produits et/ou services demandés ou d'un procédé connexe, ou si un lien avec les produits et/ou services demandés ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque de mouvement sera considérée comme étant descriptive. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le ou les éléments en mouvement ne s'écartent pas d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services.

Toutefois, en général, lorsque les éléments de la marque de mouvement donnent une représentation non conventionnelle des produits et/ou services demandés, ou d'un procédé connexe, s'écartant sensiblement d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services, ou si aucun lien avec les produits et/ou services demandés ne peut être aisément établi, la marque de mouvement ne sera pas considérée comme étant descriptive.

| **Caractère descriptif** | | |
|---|---|---|
| **Marque** | **Produits et services** | **Raisonnement** |
| Exemple de la PC11<br> | *Classe 31: bananes fraîches* | *Le mouvement n'ajoute pas de caractère distinctif à l'élément verbal descriptif.* |

## 5.3 Marques multimédia

En général, lorsque les éléments sonores et d'image de la marque multimédia donnent une représentation réaliste des produits et/ou services demandés ou d'un procédé

Obsolete

connexe, ou si un lien avec les produits et/ou services pour lesquels une protection est demandée ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque multimédia sera considérée comme étant descriptive. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les éléments de la marque multimédia ne s'écartent pas d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services.

Indépendamment de ce qui précède, en général, lorsque l'objet du ou des éléments sonores et d'image de la marque multimédia donnent une représentation non conventionnelle des produits et/ou services demandés ou d'un procédé connexe, ou si aucun lien avec les produits et/ou services pour lesquels une protection est demandée ou leurs caractéristiques ne peut être aisément établi, la marque multimédia ne sera pas considérée comme étant descriptive.

**Non considéré comme descriptif**

| **Marque** | **Marque multimédia** | **Marque multimédia** |
|---|---|---|
| Exemple de la PC11  | *Classe 29: Conserves de sardines.* | *La marque multimédia n'est pas considérée comme étant descriptive du type de produits car, bien que la représentation de la sardine soit banale, elle vole dans l'espace et, par conséquent, dans son ensemble, elle s'écarte sensiblement d'une représentation fidèle des produits faisant l'objet de la demande.* |

Obsolète

## 5.4 Marques hologramme

En général, lorsque les éléments de la marque hologramme donnent une représentation réaliste des produits et/ou services demandés, ou si un lien avec les produits et/ou services demandés ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque hologramme sera considérée comme étant descriptive.

Ceci est d'autant plus vrai lorsque les éléments comportant les caractéristiques holographiques ne s'écartent pas d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services.

Toutefois, en général, lorsque des éléments de la marque hologramme donnent une représentation non conventionnelle des produits et/ou services demandés, en s'écartant sensiblement d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services, ou en étant sans lien avec les produits et/ou services demandés, la marque hologramme ne sera pas considérée comme étant descriptive.

# 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]

Obsolète

# Table des matières

**1 Remarques générales.....597**

**2 Moment où un terme devient usuel.....598**

**3 Appréciation des termes usuels.....599**

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 2 ci-dessous). Dans ce contexte, la nature usuelle du signe fait généralement référence à **autre chosequ'aux** propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes.

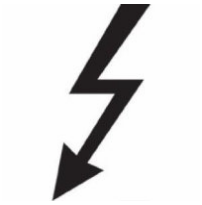
Bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'article 7, paragraphe 1, point c), et de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l'exclusion de l'enregistrement des signes visés par https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR#d1e655-1-1cette 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.

Obsolete

| Signe | Argumentation | Affaire n° |
|---|---|---|
|  MUE nº 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 dispositif 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

Obsolète

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 pertinent, 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 finaux 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'examinateur 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.

Obsolete

# 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 imposées par la nature même du produit, nécessaires à

## l'obtention d'un résultat technique, ou qui donnent une valeur substantielle au produit [article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE]

Obsolète

# Table des matières

**1 Remarques générales.....602**

**2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit..... 604**

**3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique..... 606**

**4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.....612**

Obsolète

# 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 de PI, 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, Tripp Trapp, 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).

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 (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Le règlement (UE) nº 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire introduit une référence à «une autre caractéristique» du produit. La CJUE ne s'est pas encore prononcée sur la manière dont ces mots doivent être interprétés.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (PC 11). Ils se sont accordés sur des exemples de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui sont considérées comme non contestables/contestables étant donné qu'elles consistent en des caractéristiques qui résultent de la nature des produits, sont nécessaires pour obtenir un résultat technique ou donnent une valeur substantielle aux produits. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous et d'autres exemples figurent dans la PC11.

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

Obsolete

élément utile pour l'Office lorsqu'il identifie les caractéristiques essentielles du signe (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, 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.

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, Tripp Trapp, 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(s) 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

Obsolète

exclusivement par une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques (Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 3, Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 10.3, 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, Tripp Trapp, 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, point e), 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,

Obsolete

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 ces produits doivent, en principe, également être refusées à l'enregistrement (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, 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 (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, 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.*

La PC11 fournit quelques exemples de «nouveaux types de marques» qui seraient rejetées parce que le signe résulte de la nature des produits demandés:

| | | |
|---|---|---|
| Marque sonore (tronçonneuse)<br>LIEN | Classe 7:*Tronçonneuses* | Ce son est imposé par la nature des produits demandés; il serait donc rejeté sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE. |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| Marque multimédia<br><br>LIEN | Classe 9: *Métronomes* | Le son et le mouvement sont imposés par la nature des produits demandés eux-mêmes; la marque serait donc rejetée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point e) i), du RMUE. |

## 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. Il vise à empêcher une entreprise d'acquérir un monopole sur des solutions techniques ou des solutions fonctionnelles d'un produit (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43).

La CJUE ne s'est pas encore prononcée sur l'interprétation de la notion d'«autre caractéristique» du produit. 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), sous ii), du RMUE si le son en question repousse effectivement les insectes.

examen des exigences formelles et des motifs de refus» (PC11) fournit quelques exemples de marques sonores/de mouvement composées exclusivement du son/ mouvement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique:

| | | |
|---|---|---|
| Sons (claquement de mains)<br>LIEN | Classe 9: *commandes audio-sensibles pour appareils et instruments d'éclairage* | Cette marque sonore est constituée exclusivement du son nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et ne peut donc constituer une marque. |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| Marque de mouvement (thermostat)<br><br><br>Illustration 3 :<br><br>LIEN | Classe 9: *thermostats* | Le mouvement des produits demandés est nécessaire pour obtenir un résultat technique; la marque sera dès lors rejetée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE. |

Un signe est constitué «exclusivement» par la forme du produit (ou d'autres caractéristiques) nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme (ou d'autres caractéristiques) répondent à la fonction technique.

Tout d'abord, les caractéristiques essentielles de la forme (ou d'autres caractéristiques) doivent être identifiées; ensuite, elles doivent faire l'objet d'une appréciation pour vérifier si elles sont toutes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.

1. Identification des caractéristiques essentielles d'un signe

   Les caractéristiques essentielles du signe en cause doivent être dûment identifiées (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46 et jurisprudence citée).

   L'expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-69).

   L'identification des caractéristiques essentielles d'un signe doit être opérée au cas par cas, sans aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Elle peut soit être basée directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit faire l'objet d'un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70 et jurisprudence citée).

   L'identification peut être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont appliqués des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes, des expertises, ou des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec les produits concernés.

Obsolète

Des éléments d'information autres que cette seule représentation graphique, telle la perception du public pertinent, peuvent être utilisés afin d'identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37). Pour de plus amples informations concernant la perception du consommateur en ce qui concerne les marques sonores, les marques de mouvement et les marques multimédias susceptibles d'être pertinentes pour ce motif, veuillez consulter la pratique commune PC11.

Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE, il n'est pas pertinent de déterminer si les «caractéristiques essentielles» ou les «éléments les plus importants» du signe sont des éléments distinctifs ou non [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51].

La présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique est également dépourvue de pertinence en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE (14/06/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51).

2. Les caractéristiques essentielles sont-elles toutes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique?

Pour que ce motif de refus s'applique, les caractéristiques essentielles du signe en cause doivent **toutes être techniquement nécessaires pour obtenir le résultat technique auquel est destiné** le produit concerné. L'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE ne s'applique pas lorsqu'il existe un élément décoratif ou imaginatif ou un élément verbal distinctif qui constitue une caractéristique essentielle du signe mais qui n'est pas nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Ce motif s'applique même si les caractéristiques essentielles représentées dans le signe ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir le résultat technique, mais qu'elles y contribuent simplement [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 94].

La représentation graphique ne révèle pas **l'intégralité** des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution technique concernée, pour autant qu'il soit établi que cette mise en œuvre ne pourrait être effective sans les caractéristiques essentielles qui sont visibles sur ladite représentation graphique [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96].

Les caractéristiques essentielles de la forme ou d'une autre caractéristique des produits nécessaire à l'obtention d'un résultat technique **doivent, dans la mesure du possible, être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret représenté**. Une telle analyse ne peut être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les **éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret**, même s'ils ne sont pas visibles dans la représentation. Par exemple, dans une affaire concernant un puzzle de type «Rubik's Cube», la Cour de justice a estimé que la fonctionnalité de la structure en grille aurait dû être appréciée sur la base de la capacité de rotation d'éléments

Obsolète

individuels du puzzle [10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 47-51].

Par conséquent, lors de l'examen des caractéristiques fonctionnelles d'un signe, l'autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d'enregistrement, des éléments utiles à l'identification convenable de caractéristiques essentielles dudit signe [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87 et jurisprudence citée]. Ce matériel peut notamment consister en un catalogue de produits ou un matériel publicitaire [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674]. Les éléments d'information qui ne ressortent pas de la représentation graphique doivent provenir de sources objectives et fiables et ne peuvent inclure la perception du public pertinent (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).

Par exemple, le fait que la forme concernée est ou a été l'objet d'une revendication 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 ladite revendication de brevet sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique [les chambres de recours ont suivi cette approche, notamment, dans leur décision du 17/10/2013, R 042/2013-1, SHAPE OF A STOPPER (3D)].

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 ne signifie pas, en soi, que cette disposition ne s'applique pas (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58). Le même raisonnement s'applique, par analogie, aux autres caractéristiques des produits au sens de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii).

De même, la combinaison de différents éléments qui sont tous fonctionnels en eux-mêmes ne rend pas le signe enregistrable.

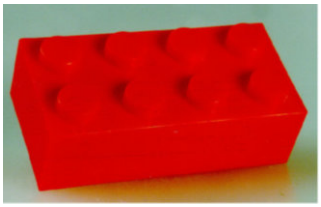
Les fonctions auxquelles répondent les caractéristiques essentielles de la forme ou d'une autre caractéristique des produits doivent être appréciées au regard du produit concret concerné.

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.

| Signe | Affaire no | Produits et services |
|---|---|---|

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
|  | MUE nº 107 029<br>10/07/2006, R 856/2004 G<br>12/11/2008, T-270/06<br>14/09/2010, C-48/09 P | Classe 28<br>(*jouets de construction*) |

La grande chambre a estimé que les diverses caractéristiques de la brique Lego rouge remplissaient

[…] 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

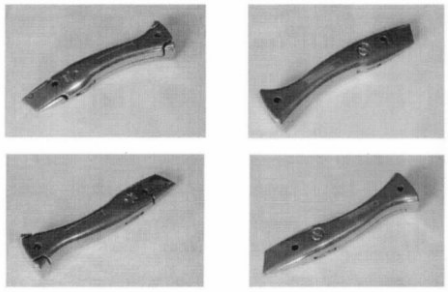
(10/07/2006, R 856/2004-G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

Le **Tribunal** a 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).

La **Cour** 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

(14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 60).

| **Signe** | **Affaire no** |
|---|---|
|  | 19/09/2012, T-164/11 |

Obsolete

1. **Identification des caractéristiques essentielles**

   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.

   (19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 28).

2. **Appréciation de la fonction technique de ces caractéristiques**

   Le Tribunal a déclaré ce qui suit:

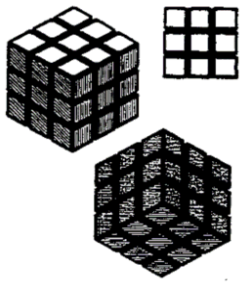
   Ainsi qu'il ressort de ce brevet [invoqué par le demandeur en nullité], l'effet technique de l'angle entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle 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).

   (19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 30).

   Il a conclu que les éléments les plus importants du signe, constituant les caractéristiques essentielles de celui-ci, étaient tous exclusivement fonctionnels (point 33), relevant que

   En l'espèce, […] 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.

   (19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 39).

| Signe | Affaire no | Produits et services |
|---|---|---|
|  | MUE nº 162 784<br>24/10/2019, T-601/17<br>[23/04/2020, C-936/19 P, Cubes (3D), EU:C:2020:286] | Classe 28<br>*Puzzle à trois dimensions* |

Obsolete

Point 70: «… les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont limitées à la forme globale du cube, d'une part, et aux lignes noires et petits carrés sur chaque face du cube, d'autre part.»

Point 86: «… ces lignes noires représentent en réalité une séparation physique entre les différents petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Une telle séparation physique est nécessaire pour faire pivoter, verticalement et horizontalement, grâce à un mécanisme logé au centre du cube, les différentes rangées de petits cubes. Sans une telle séparation physique, le cube ne serait rien d'autre qu'un bloc solide, ne comportant aucun élément individuel pouvant être déplacé de manière indépendante.»

Point 96: «Il ressort de ce dernier arrêt que le fait que la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du «Rubik's Cube» résultait d'un mécanisme interne au cube, à savoir d'un élément qui n'était pas visible sur la représentation graphique de la marque contestée, n'excluait pas que la chambre de recours puisse tenir compte de cette capacité de rotation dans le cadre de son analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de cette marque.»

Point 98: «… dès lors que les deux caractéristiques de la marque contestée qui ont été correctement qualifiées d'essentielles par la chambre de recours, en l'occurrence la forme globale du cube, d'une part, et les lignes noires et les petits carrés sur chaque face du cube, d'autre part, sont nécessaires à l'obtention du résultat technique recherché par le produit concret concerné (voir points 85-90 ci-dessus), il convient de conclure que ladite marque se heurte au motif visé à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du règlement nº 40/94.»

Obsolete

## 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 une autre caractéristique de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, 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, Tripp Trapp, 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, Tripp Trapp, 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. L'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE s'applique lorsqu'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter les produits en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme ou par une autre caractéristique qui, à elle seule, constitue le signe (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 41).

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

Obsolète

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.

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].

Exemple de marque refusée

| **Signe** | **Affaire** | **Produits** |
|---|---|---|
|  | 10/09/2008, R 497/2005-1, LOUDSPEAKER (3D)<br>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).<br>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 jugé que la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé témoignait d'un design tout particulier et que ce design 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 noté 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. | | |

Exemples d'affaires dans lesquelles il a été confirmé que la forme ou d'autres caractéristiques ne donnaient pas une valeur substantielle aux produits

| **MUE** | **Affaire** |
|---|---|

Obsolète

| | |
|---|---|
|  | MUE 10 350 593<br>29/03/2016, R 590/2015-4, SPEISEEIS |
| Paragraphe 30: une glace n'acquiert pas «plus de valeur» en raison de sa forme, en ce sens que le fournisseur pourrait en exiger un prix plus élevé. Au contraire, la «valeur» du produit réside simplement dans sa capacité à exercer les fonctions d'une marque. Cela n'a rien à voir avec la «valeur des produits» visée à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE.<br>Paragraphe 35: si le site web du titulaire de la MUE fait référence à la présentation de glaces lors d'événements destinés principalement aux créateurs, ces derniers ne constituent pas pour autant le public pertinent. Le public pertinent est composé des consommateurs finaux. L'appréciation doit être basée sur la perception de ces consommateurs, et l'effet que le produit en cause aura sur le consommateur lors de l'achat d'une «glace» (et non dans un musée du design) doit être examiné dans le cadre d'une décision a priori. | |

| **MUE** | **Affaire** |
|---|---|
|  | MUE 12 309 795<br>BOTTIGLIA ROSA<br>[08/05/2019, T-325/18, BOTTIGLIA ROSA (3D), EU:T:2019:299] |
| Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la forme de la bouteille et la couleur dorée réfléchissante sont les caractéristiques essentielles du signe. La forme de la bouteille est banale, son design ne peut, à l'évidence, pas être décrit comme étant «frappant», «particulier» ou «facilement mémorisé», et la couleur et l'effet de miroir de la surface de la bouteille n'apportent aucun élément de design remarquable ou particulier. Aucune des deux caractéristiques essentielles du signe n'est suffisante, en soi, pour donner une valeur substantielle aux produits. De même, une telle valeur substantielle ne saurait résulter de la combinaison ou de la somme de deux caractéristiques qui ne sont ni «frappantes», ni «particulières», ni «facilement mémorisées». | |

Obsolete

# *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]*

Obsolète

# Table des matières

**1. Remarques générales .....618**

**2 «Ordre public».....620**

2.1 Notion et catégories.....620

**3 Bonnes mœurs.....620**

**4 Exemples..... 624**

4.1 Exemples de demandes de MUE rejetées.....624

4.2 Exemples de demandes de MUE acceptées.....630

Obsolète

# 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 ([19]), qui prévoit le refus à l'enregistrement ou l'invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à ~~la morale~~ l'ordre public ou ~~à l'ordre public».~~ aux bonnes mœurs».

~~La formulation~~ Le libellé 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 (06/07/2006, 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 (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 13).

L'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUEn'est pas limitée par au le 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 buenu ye! ~~Hijoputa~~ 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,

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

Obsolete

Intertops, EU:T:2005:312, § 28). Dans son arrêt du 20/09/2011, T-232/10, ~~Coat of arms of the Soviet Union,~~ DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION (fig.), 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,~~ DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION (fig.), 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.~~

~~Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l'Office et un certain nombre d'offices de marques de l'Union européenne ont convenu d'une pratique commune (PC) en matière de marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (également appelée Projet de Convergence 14 ou Pratique CP14). La pratique commune établit des principes généraux sur l'évaluation des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, en particulier la compréhension commune de ces concepts, leur relation, les critères d'évaluation et les différents groupes de signes qui pourraient être considérés comme contraires à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs, y compris des exemples illustratifs.~~

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. Dans le cadre du réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune en ce qui concerne les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (également appelée projet de convergence 14 ou pratique PC14). Ce document de pratique commune établit des principes généraux relatifs à l'appréciation des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, en particulier la compréhension commune de ces concepts, leurs relations, les critères permettant leur appréciation,

Obsolète

ainsi que différents groupes de signes qui pourraient être considérés comme contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, exemples à l'appui.

# 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, 30.3.2010).
- 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 (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, et 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'examinateur. Cette disposition interdit

Obsolète

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 se réfère aux valeurs et aux normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné. Ces valeurs et ces normes sont susceptibles d'évoluer au fil du temps et de varier dans l'espace (27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 39).

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 de personnes. Pour tomber sous le coup de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR#d1e655-1-1cet 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 valeurs et 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).

L'examen doit se fonder sur la perception d'une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres à la partie de l'Union concernée. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l'opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d'évaluer la perception de ce public (27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 42).

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:

Obsolète

- 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 (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 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

Obsolète

que la marque est contraire aux bonnes mœurs [09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu 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 TÜRPITZ (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 TÜRPITZ (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 «baiseur» 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'examinateur. 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 buenu 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~~ MUE demandée **puisse** être perçue comme étant choquante ou insultante suffit (23/10 2009, R 1805/2007-1 , ~~paki,~~ PAKI, EU:T:2011:564, § 27, confirmée 05/10/2011, T-526/09 , ~~paki,~~ 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**

Obsolète

**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).<br>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 |

Obsolète

| 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) ([20]). | 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 |

Obsolete

20 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° |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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<br>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<br>MUE 12 839 486 |

Obsolete

| 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.<br><br>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).<br><br>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).<br><br>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 |

Obsolète

| Signe | Consommateur pertinent | Ordre public / bonnes mœurs | Affaire n° |
|---|---|---|---|
| ETA | Consommateur 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).<br><br>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, 2009/468/PESC) (paragraphe 14).<br><br>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 |

Obsolete

| 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).<br><br>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 |
| IBIZASKUNK | Consommateur moyen | Bonnes mœurs — demande de MUE déposée pour des produits compris dans les classes 5, 31 et 35. Le signe contient le terme «skunk», qui désigne une variété de cannabis à forte teneur en THC. Il sera perçu comme un message incitatif/ promotionnel, qui encourage une activité interdite dans de nombreux États membres de l'UE, à savoir la consommation ou la vente de produits contenant de la SKUNK, et comme une banalisation de la substance narcotique susmentionnée. Le terme IBIZA (qui évoque une destination festive) renforce le message récréatif. | MUE 18 097 102 |

Obsolete

| Signe | Consommateur pertinent | Ordre public / bonnes mœurs | Affaire n° |
|---|---|---|---|
|  | Consommateur moyen | Le signe représente des feuilles de cannabis et contient également le terme «cannabis». La demande a été déposée pour des produits compris dans les classes 30 et 32 et pour des services compris dans la classe 43. Le Tribunal a considéré que le fait que le signe serait perçu par le public pertinent comme une indication que les aliments et boissons contiennent des substances stupéfiantes illicites dans plusieurs États membres suffisait à justifier le refus de la marque, affirmant qu'il n'était pas nécessaire qu'un signe entraîne une incitation ou une banalisation de l'usage d'une substance stupéfiante illicite.<br>En ce qui concerne des facteurs tels que l'exactitude de la représentation ou l'intention du demandeur d'utiliser le signe uniquement pour des produits licites, le Tribunal a souligné que la perception du public était déterminante et a précisé que les intentions du demandeur ne jouaient aucun rôle dans l'appréciation. | MUE 16 176 968<br>12/12/2019, T-683/18, EU:T:2019:855 |

## 4.2 Exemples de demandes de MUE acceptées

| Signe | Consommateur pertinent | Ordre public / bonnes mœurs | Affaire n° |
|---|---|---|---|

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 (paragraphes 15à 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<br>MUE 4 781 662<br>MUE 5 028 477 |

Obsolete

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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).<br><br>Concernant le mot « Curve » employé seul, voyez l'exemple susmentionné dans le présent chapitre (T-266/13). | 04/06/2014,<br><br>R 203/2014-2 |
|  | Consommateur moyen | Pour les produits concernés — *rum* (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,<br><br>R 2822/2014-5 |

Obsolete

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 (*cosmétiques et parfums*) et il pourrait être accepté. | MUE 13 469 523 |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 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<br>R 1516/2018-5 |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| hemptouch. PREMIUM CANNABIS ESSENTIALS | 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 |

Obsolete

# 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]

Obsolète

# Table des matières

**1 Le caractère trompeur..... 638**

**2 Le critère du caractère trompeur.....639**

2.1 Transmission d'un message **spécifique, clair et non ambigu** vis-à-vis des produits et services..... 639

2.1.1 Une marque ne peut être trompeuse que lorsqu'elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits et services.....639

2.1.2 Une marque ne sera trompeuse que si le message à caractère trompeur se rapporte aux produits et services tels qu'ils sont spécifiés..... 644

2.2 Existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie.....645

2.3 Exemples de marques trompeuses et non trompeuses.....647

**3 Catégories de caractère trompeur..... 657**

3.1 Qualité et nature des produits et services.....658

3.2 Provenance géographique des produits et services..... 658

3.3 Approbation officielle.....660

**4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE..... 662**

4.1 Examen: article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.....662

4.2 Annulation: article 58, paragraphe 1, point c) et article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE..... 664

4.2.1 Déchéance pour usage trompeur [article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE]..... 665

4.2.2 Nullité [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE].....666

Obsolète

# 1 Le caractère trompeur

Le RMUE prévoit une protection contre les marques de l'Union européenne trompeuses en faisant du caractère trompeur un motif absolu de refus de leur enregistrement [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE] et, après leur enregistrement, en permettant que ces marques soient révoquées [article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE] ou déclarées nulles [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE] sur demande d'un tiers auprès de l'Office.

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. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les marques peuvent être trompeuses pour d'autres raisons.

Pour qu'une marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Une marque ne saurait toutefois jouer ce rôle lorsque l'information qu'elle contient est de nature à tromper le public [05/05/2011, T-41/10, ESF ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (FIG.), EU:T:2011:200, § 49-50 et la jurisprudence citée; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48; 28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate, § 75].

L'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE exige **l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur** (29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA, EU:T:2022:404, § 55; 13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 72; 02/03/2020, R 1499/2016-G, LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 25; 08/06/2017, C-689/15, the cotton flower mark, EU:C:2017:434, § 54; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée).

Compte tenu des points qui précèdent, les deux principes suivants sont essentiels à la pratique de l'Office dans ce domaine.

1. Le fait que l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE puisse s'appliquer à certains produits ou services relevant d'une catégorie plus large **ne signifie pas qu'une objection devrait être soulevée** pour cette catégorie, dans la mesure où il n'y a pas d'incohérence entre les informations véhiculées par le signe et la catégorie de produits/services faisant l'objet de la demande. L'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE vise uniquement à empêcher l'enregistrement de marques de nature à tromper le public. Par conséquent, tant qu'un usage non trompeur de la MUE est possible pour d'autres produits et services au sein de la catégorie plus large, l'Office supposera que le demandeur fait preuve de bonne foi [par exemple, une MUE qui peut être trompeuse pour du *whisky* ne sera pas contestée pour des *boissons alcoolisées* si elle n'est pas trompeuse pour d'autres produits au sein de cette

Obsolete

catégorie] [29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 71-72].

2. Le public pertinent est composé d'individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ce qui signifie que le consommateur moyen est **raisonnablement attentif** et n'est pas particulièrement vulnérable à la tromperie (01/08/2017, R 2232/2016-5, Novolimus, § 17).

# 2 Le critère du caractère trompeur

Conformément à la jurisprudence ([21]), l'Office émettra une objection sur le fondement du caractère trompeur lorsque deux critères cumulatifs seront remplis:

- Le public pertinent **reconnaît que le signe véhicule un message spécifique, clair et non ambigu** sur la nature, la qualité ou la provenance géographique (ou toute autre caractéristique) des produits et services, formulé de telle manière qu'un usage non trompeur est impossible.
- Le public pertinent pourrait se fier à ce message et acheter des produits ou des services en croyant à tort qu'ils possèdent une certaine caractéristique qu'ils ne peuvent pas posséder (c'est-à-dire qu'il existe une **tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie**).

## 2.1 Transmission d'un message spécifique, clair et non ambigu vis-à-vis des produits et services

### 2.1.1 Une marque ne peut être trompeuse que lorsqu'elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits et services

Le caractère trompeur est apprécié en tenant compte de **toutes les perceptions possibles** de la marque par le consommateur pertinent.

Par exemple, le signe «CAFFÈ NERO» pourrait être perçu par les italophones comme faisant référence i) au café noir (c'est-à-dire au café servi en tant que boisson sans crème, lait ni sucre) ou ii) à un café (établissement) portant le nom «NERO». Les deux significations sont pertinentes [22] .

Si la marque revêt un caractère trompeur **dans l'une des perceptions possibles**, elle fera l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Il est indifférent que le consommateur ne puisse pas être trompé par une autre

21 Voir en particulier 26/11/1996, C-313/94, Graffione [1996] Rec I-6039, § 24; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41-43; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215; § 47; 08/06/2017, C-689/15, Gözze / VVB, EU:C:2017:434, § 54-57. Le Tribunal a fourni des précisions sur le critère énoncé dans 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45 et T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634.

22 Contrairement à «CAFFÈ», le terme «COFFEE» (en anglais) renvoie uniquement à la boisson. La marque «RALPH'S COFFEE» serait perçue par les anglophones comme faisant uniquement référence à la boisson («café»), assortie du prénom «Ralph», tandis que l'expression «RALPH'S CAFE» serait perçue comme un établissement vendant des boissons et des repas (16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph's coffee, § 15).

Obsolète

perception du signe (13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48-49).

Si le signe ne véhicule aucun message clair concernant les caractéristiques des produits et services, il ne sera pas suffisamment spécifique pour être trompeur (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65, 66; 29/11/2018, T-681/17, KHADI / KHADI, EU:T:2018:858; § 53). Par exemple, le **simple fait d'évoquer** une chose liée aux produits et services ou, tout au plus, de **faire allusion** à ces derniers, ou d'**influencer l'imagination** du public, **ne saurait suffire** non plus à établir l'existence d'une tromperie (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 67-68; 27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 51).

La simple présence d'un élément qui pourrait, à lui seul, véhiculer une signification trompeuse ne suffit pas à conclure que le signe véhicule une signification trompeuse, étant donné que c'est la perception du signe **dans son ensemble** qui importe. Pour pouvoir déterminer si un élément du signe véhicule un message clair au consommateur, **il faut tenir compte de tous les autres éléments du signe**, dès lors que ces derniers sont **susceptibles d'influencer le résultat de l'évaluation**.

En principe, un signe **ne sera pas considéré** comme véhiculant clairement un message désignant une caractéristique des produits et services si:

1. la combinaison de l'élément «trompeur» avec d'autres éléments met davantage en évidence une entreprise ou un établissement qu'il ne transmet un message sur un produit ou un service ou sur ses caractéristiques;
2. le signe présente une signification/un message conceptuel qui empêche que l'élément ne soit perçu de manière trompeuse;
3. la combinaison d'éléments du signe crée une unité logique et conceptuelle qui ne doit pas être décomposée artificiellement;
4. le signe contient une référence à divers produits ou services et ne sera donc pas perçu comme une indication concernant des produits et services spécifiques.

**Tableau 4 : Exemples de marques non trompeuses**

**[dans son ensemble, le signe ne véhicule pas d'informations spécifiques concernant le(s) produit(s) en cause]**

| **MUE** nº | **Élément descriptif** | **Produits demandés dans la classe 30** | **Raisonnement** |
|---|---|---|---|

Obsolete

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 200 410<br> | Café | *Café; sucre; moutarde; vinaigres; biscuits de malt; aliments à base de céréales; préparations à base de céréales; sels, assaisonnements, arômes et condiments; riz; sagou; tisanes; boissons préparées au café.* | Le terme *COFFEE HOUSE* dans le signe renvoie à **un établissement particulier dans lequel du café et d'autres boissons seraient fournis**; le signe ne serait donc pas considéré comme trompeur vis-à-vis de produits tels que des *tisanes* que les consommateurs s'attendraient à trouver dans un tel établissement. |
| 18 536 976<br> | Café | Entre autres, *café; café décaféiné; café synthétique; concentrés de café; extraits de café; café glacé; chicorée [succédané du café]; grains de café enrobés de sucre; café, thés, cacao et leurs succédanés.* | Le terme *coffee n' bites* dans la marque montre que le *café* ne sera pas le seul produit protégé par la marque. La marque donne l'impression d'un lieu servant diverses choses. Elle peut donc être acceptée pour des produits qui ne sont pas du café, tels que des *succédanés de café*, ainsi que des *thés, du cacao et leurs succédanés*. |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 229 978<br> | Café | Entre autres, *café; thé; cacao; café synthétique; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; assaisonnements; glace à rafraîchir [eau congelée]; chocolat; boissons à base de café; boissons à base de chocolat ou de thé; fruits à coque enrobés de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; arômes de café; café au lait; boissons à base de café.* | Un consommateur ne s'attendrait pas à ce qu'une marque qui combine l'élément «COFFEE» et les éléments «SWEET» et «SNACK» ne propose que du café. |
| 18 594 185<br>**Longevitea** | Tea | *Café, thés, cacao et leurs succédanés.* | L'allusion à la longévité assortie d'une faute d'orthographe **crée une unité qui ne devrait pas être décomposée**. Les lettres *-tea* à la fin ne sont donc pas trompeuses à l'égard des produits qui ne sont pas du *thé*. |

Obsolete

En principe, un signe **sera considéré** comme véhiculant clairement un message désignant une caractéristique des produits et services si:

- l'élément «trompeur» est soit mis en évidence sur le plan visuel, soit séparé des autres éléments du signe, et n'est pas lié à une autre unité logique et conceptuelle du signe; ou
- le signe dans son ensemble, en tant qu'unité logique et conceptuelle, renforce la perception de l'élément «trompeur» (les autres éléments sont perçus comme de simples qualificatifs du terme descriptif — couleur, taille, etc. — ou sont une représentation graphique du terme descriptif).

## Tableau 5 : Exemples de marques trompeuses

## [dans son ensemble, le signe véhicule des informations spécifiques concernant le(s) produit(s) en cause]

| MUE | Élément descriptif | Produits demandés dans la classe 30 | Raisonnement |
|---|---|---|---|
| 18 159 174<br> | Café | Entre autres, *café, thé, cacao et café synthétique; succédanés de café (à base de céréales ou de chicorée); boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé.* | L'élément «FLAVORED COFFEE» est séparé des autres éléments du signe. Le ruban brun et beige décoratif, qui contient les mots «FLAVORED COFFEE», met en évidence l'élément verbal sur le plan visuel. Par conséquent, le signe est susceptible de tromper le public pertinent en ce qui concerne les produits suivants: *succédanés de thé, cacao et café; substituts de café (à base de céréales ou de chicorée); boissons à base de cacao, de chocolat ou de thé*.<br><br>Une limitation a été introduite pour exclure: *succédanés de thé, cacao et café; substituts de café (à base de céréales ou de chicorée); boissons à base de cacao, chocolat ou thé.*<br><br>Enregistrée pour les produits *café; boissons à base de café*. |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 093 546<br> | Café | Entre autres, *café, thés, cacao et leurs succédanés.* | L'élément «COFFEE» est clairement séparé des autres éléments du signe sur le plan visuel. Par conséquent, le signe est susceptible de tromper en ce qui concerne *le thé, le cacao et leurs substituts* étant donné que ces produits ne sont pas du café et n'en contiennent pas.<br>Enregistrée pour: café; partiellement refusée pour:<br>*thés et cacao et leurs substituts*. |

Obsolète

### 2.1.2 Une marque ne sera trompeuse que si le message à caractère trompeur se rapporte aux produits et services tels qu'ils sont spécifiés

Lorsque le signe véhicule un message spécifique, clair et non ambigu, il doit être apprécié au regard de la manière exacte dont les produits et services sont spécifiés. Le fait que le message puisse être trompeur pour des produits et services spécifiques au sein d'une catégorie ne donnera pas lieu à une objection si le message n'est pas trompeur pour d'autres produits et services de la catégorie.

- Si **la marque peut faire l'objet d'un usage non trompeur** au regard des produits et services spécifiés, elle n'est pas trompeuse.

  Lorsque des **catégories générales** sont utilisées dans la liste des produits/services, l'Office **n'émet pas d'objection** lorsque la marque pourrait être trompeuse **uniquement pour certains des produits/services relevant de ces catégories**.

  Par exemple, l'Office ne soulèvera pas d'objection quant au caractère trompeur de la marque JAPAN WHITE en ce qui concerne le *riz*. Le fait que le *riz* inclut du riz brun (vis-à-vis duquel la marque serait trompeuse) est dénué de pertinence étant donné que le riz blanc est également inclus dans cette catégorie générale (et que l'usage de la marque ne présenterait aucun caractère trompeur pour ces produits). L'Office part du principe que la marque sera utilisée de manière non trompeuse et que le simple fait qu'une catégorie générale soit utilisée ne constitue pas un

risque suffisamment grave de tromperie dès lors qu'un usage non trompeur est envisageable (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).

L'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE vise uniquement à empêcher l'enregistrement de marques qui seraient de nature à tromper le public, et il n'y a aucune raison que l'Office présume que la marque sera utilisée de manière trompeuse.

Par conséquent, en l'absence d'incohérence entre les informations véhiculées par le signe et les produits/services demandés, la **spécification ne doit pas nécessairement être limitée** à une qualité particulière liée au message transmis par le signe, telle que leur origine géographique, étant donné qu'une telle caractéristique des produits/services désignés est couverte par la liste et qu'un **usage non trompeur de la marque est possible** [29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 71-72].

- Si **l'usage non trompeur de la marque est impossible** vis-à-vis des produits/services demandés, la marque sera considérée comme trompeuse.

  À titre d'exemple, une objection devrait être soulevée à l'encontre de la marque 

déposée, entre autres, pour désigner des *eaux plates*, vis-à-vis desquelles un usage non trompeur ne peut être envisagé. En présence du terme «soda», l'on s'attend clairement à une boisson gazeuse, ce que les *eaux plates* ne sont manifestement pas [21/11/2017, R 1636/2017-2, EASY SODA (fig.), § 19].

  La marque JAPAN WHITE pour du *riz; riz décortiqué; riz brun; riz poli; préparations de céréales* décrit les caractéristiques des produits en cause, à savoir qu'ils proviennent du Japon et qu'ils sont de couleur blanche. Un usage non trompeur est impossible pour le *riz brun*, en ce qu'il existe une contradiction manifeste entre le message véhiculé par la marque, d'une part, et la nature et la couleur du produit en cause, d'autre part («qui ne peut jamais être blanc») (20/03/2018, R 694/2017-1, JAPAN WHITE, § 52, 54).

## 2.2 Existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie

Lorsqu'un signe véhicule un message spécifique, clair et non équivoque qui n'est pas cohérent avec les produits et services spécifiés dans la demande, cela ne suffit pas

en soi pour qu'il présente un risque suffisamment grave de tromperie au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Pour qu'il existe un risque de tromperie, il faudrait également qu'il soit probable que le consommateur se fie au message véhiculé par le signe et soit induit en erreur au moment d'acheter les produits ou services, en pensant à tort qu'ils possèdent une caractéristique qui est indiquée mais **qu'ils ne peuvent posséder**.

Refuser l'enregistrement au motif du caractère trompeur suppose donc «l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur» [04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, 48-49; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; nullité 08/06/2017, C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 54, 56-57].

Le seuil pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne doit pas être fixé trop bas, étant donné que le public pertinent se compose normalement d'individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et que le consommateur moyen est généralement raisonnablement attentif et pas très vulnérable à la tromperie.

Dans l'affaire Elizabeth Emanuel, la Cour a établi une distinction entre la situation où les consommateurs sont simplement influencés par une marque de manière trompeuse et la situation où **le consommateur est effectivement (ou pourrait raisonnablement être) trompé par le signe**. Ce n'est que dans ce dernier cas que les motifs d'objection peuvent être soulevés.

Lors de cette évaluation, l'Office tiendra compte des **caractéristiques des produits et services** en cause ainsi que de la **réalité du marché** et des habitudes et perceptions des **consommateurs**.

Lors de l'évaluation du risque de tromperie par rapport à la **réalité du marché et aux habitudes et perceptions des consommateurs**, il est possible de prendre en considération les éléments suivants:

- Le **lieu** où les produits sont normalement exposés à la vente

Le risque de tromperie est plus élevé lorsque les **produits sont placés les uns à côté de des autres.** Par exemple, tel est généralement le cas pour la bière et le cidre, tandis que les vins sont généralement exposés dans un rayon spécifique et facilement reconnaissable d'un magasin. Un autre exemple serait celui des substituts de produits tels que les aliments végétariens et non végétariens, qui se trouvent **directement côte à côte** dans les rayons (réfrigérés) d'un supermarché.

- L'**emballage** des produits

L'emballage est généralement **lié à la nature des produits** eux-mêmes et peut donc jouer un rôle dans le risque de tromperie à l'égard du consommateur. Des emballages similaires peuvent accroître le risque de tromperie, tandis que des emballages différents peuvent l'exclure (par exemple, des produits liquides ou solides, des emballages transparents ou non transparents).

- Le **prix**

Obsolète

Une grande différence de prix entre les produits peut contribuer à exclure la tromperie, étant donné que le consommateur raisonnablement attentif connaîtra la gamme de prix des produits concernés. Par exemple, pour l'*eau* et les *boissons spiritueuses*, la différence de prix significative est susceptible d'exclure tout risque sérieux d'être trompé dans l'achat de l'une en pensant qu'il s'agit de l'autre. Par conséquent, une marque sur un whisky contenant le message «eau de vie» [qui traduit la formule irlandaise «uisce beatha» pour whisky (et dont le terme «whisky» est dérivé)] n'amènera pas les consommateurs à acheter le whisky en pensant qu'il s'agit d'eau. La différence de prix à elle seule exclurait ce cas de figure (en sus d'autres facteurs).

- **Nouveaux produits** et **stratégies de commercialisation**

L'Office doit tenir compte des évolutions du marché telles que le mélange de nouvelles saveurs: eau et eau aromatisée, café contenant du cacao, etc.

- **Niveau d'attention du consommateur**

Face à des produits usuels/de consommation courante, le consommateur fait preuve d'un niveau d'attention plus faible que face à des produits moins courants; aussi, le risque de tromperie est plus élevé.

Par exemple, les denrées alimentaires sont achetées quotidiennement dans les supermarchés et l'attention du consommateur à l'égard de ces denrées alimentaires n'est pas élevée (08/06/2020, R 2/2020-5, NEXT LEVEL MEAT, § 20, 29).

Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, les produits courants tels que le café, le thé, le maté, le cacao et le café synthétique sont tous vendus dans des **emballages très semblables** et, étant donné que le niveau d'attention du consommateur n'est pas élevé, il est souvent amené à acheter ces produits à la hâte, sans prendre forcément le temps d'analyser le texte figurant sur l'emballage. Il est donc probable que les consommateurs choisiront (ces) produits courants dans le rayon en présumant à tort qu'ils sont ou contiennent le produit indiqué par le signe: café, thé, maté, cacao ou succédanés du café (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph's coffee, § 13; 28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate, § 77).

## 2.3 Exemples de marques trompeuses et non trompeuses

Les 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 pour lesquels une protection a été demandée.

Marques **trompeuses** ([23]).

23 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) ou c), du RMUE (ou d'autres dispositions pertinentes) n'est pas examinée ici.

Obsolète

| Signe et produits | Raisonnement | Affaire |
|---|---|---|
| LACTOFREE<br>Pour du *lactose* 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 *lactose*, alors la marque serait clairement trompeuse. | 19/11/2009<br>R 892/2009-1 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| FLEXSTEEL ([24]).<br><br>Pour des *tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; tuyaux flexibles métalliques; colliers de serrage en métal; porte-tuyaux en métal; raccords métalliques pour tuyaux flexibles; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles* compris dans la classe 6.<br><br>Pour des *tuyaux flexibles, tubes, flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non en métal; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tubes; raccords coudés non métalliques pour tuyaux flexibles; bagues non métalliques d'étanchéité pour accessoires de tuyaux flexibles* compris dans la classe 17. | Dans la mesure où le public ciblé comprendra littéralement le signe comme une indication descriptive, à savoir que les produits ainsi identifiés consistent en de l'acier ou, à tout le moins, contiennent une part importante d'acier, le signe est capable de tromper le public quant à la nature des produits demandés dans la classe 17. Pour ces produits, à savoir les *tuyaux flexibles, tubes, flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non en métal; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tubes; raccords coudés non métalliques pour tuyaux flexibles; bagues non métalliques d'étanchéité pour accessoires de tuyaux flexibles*, l'utilisation de métal et donc d'acier également est exclue. | 09/12/2016<br><br>R 1360/2016-4 |

Obsolete

24 Voir décision antérieure concernant le même raisonnement: 23/01/2002, R 789/2001-3, 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 la nature trompeuse, 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 qu'aucun des produits précités n'est en titane ni ne contient du titane. 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.

| | | |
|---|---|---|
| Bio-insect shocker<br><br>Pour des *produits biocides destinés à la fabrication* compris dans la classe 1 et des *biocides* compris dans la classe 5. | Le préfixe «Bio» fait référence à l'idée de protection de l'environnement, d'utilisation de matériaux naturels ou même de procédés de fabrication écologiques; il donne l'impression que les produits sont naturels, ne nuisent pas à la santé et sont respectueux de l'environnement. Il s'agit d'une qualité que les produits biocides ne peuvent pas posséder par définition. Ce point est étayé par le règlement spécifique concernant les produits biocides (règlement nº 528/2012). Par conséquent, la marque a été considérée comme trompeuse pour les *produits biocides destinés à la fabrication* compris dans la classe 1 et les *biocides* compris dans la classe 5. | 13/05/2020<br><br>T-86/19 |
| <br><br>Pour des produits *bœuf, viande de veau, volaille, chasse [gibier]* compris dans la classe 29. | [...] il existe un risque raisonnable que le public pertinent puisse acheter de la viande emballée sous la marque contestée «BUFFALO BEEF» dans un supermarché, en croyant raisonnablement acheter de la viande de buffle ou de bison, alors que l'emballage contiendrait de la viande de bœuf, de veau, de volaille ou de gibier (paragraphe 70). | 14/05/2021<br><br>R 2082/2020-5 |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| **Cryobiostorage**<br><br>Pour *divers appareils et installations de chauffage* compris dans la classe 11. | Le composant «cryo» sera compris comme un modificateur dans des combinaisons signifiant froid ou gel.<br><br>Les produits pour lesquels la protection est demandée n'ont pas pour effet de refroidir, mais plutôt de chauffer. Il ne peut donc être exclu que le public cible soit induit en erreur quant à la finalité et à la destination de ces produits, c'est-à-dire qu'il s'attende à avoir un appareil de refroidissement, mais reçoive exactement le contraire. [...] (point 47). | 26/03/2021<br><br>R 1617/2020-2 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| NATUR.VINYL<br><br>Pour *divers matériaux de construction métalliques, petite quincaillerie métallique* compris dans la classe 6, et *bois de construction, lames de plancher en bois, cuir et/ou autres matériaux, non en métal* compris dans la classe 19. | [...] les produits ne sont pas explicitement de nature à imiter le vinyle. Néanmoins, le vinyle est utilisé dans de nombreux endroits et imite très bien divers matériaux, par exemple le bois et le métal. En conséquence, il est tout à fait concevable qu'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé soit induit en erreur par la véritable composition des produits commercialisés sous le signe. Le fait d'appliquer le signe à des produits fabriqués dans d'autres matériaux, comme le bois, le cuir ou le métal, génère un risque suffisamment grave qu'en présence du signe en cause (…), les consommateurs partent du principe qu'ils achètent des produits en vinyle pur/de qualité élevée au lieu, par exemple, de bois ou de métal. Il peut aussi être vrai que les consommateurs n'achèteront les produits vendus sous le signe que parce qu'ils s'attendent aux caractéristiques du vinyle, par exemple la légèreté, l'élasticité, que les produits en bois ou en métal ne possèdent pas du tout (point 51). | 26/03/2021<br><br>R 103/2019-2 |

Obsolète

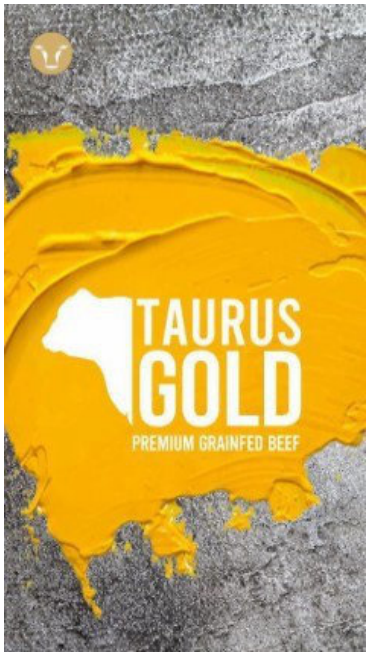
| | | |
|---|---|---|
| **Just egg**<br>Pour des *succédanés de l'œuf à base de plantes; succédanés de l'œuf liquides; aliments transformés à base de plantes* compris dans la classe 29. | Au moins une partie importante du grand public anglophone supposera à tort que les aliments sont ou contiennent uniquement des œufs, ou sont fabriqués à base d'œufs (de poules domestiques), ce qui n'est clairement pas le cas. Le signe est donc susceptible de tromper le public quant à la nature des aliments en cause, compte tenu de la signification du signe contesté (paragraphes 30 et 31). | 14/02/2022<br>R 1425/2021-5 |
| **Veggiemett**<br>Pour des produits *viandes, poissons non vivants, volaille et chasse [gibier], notamment saucisses et produits à base de jambon; extraits de viande* compris dans la classe 29. | Pour le public germanophone, «Veggie» est compris comme une indication d'ingrédients purement végétaux, ou d'origine purement végétale, et «mett» est compris comme un produit à base de viande consistant spécifiquement en du hachis. Le message global du signe désigne des variantes sans viande du produit alimentaire *mett*, qui se compose traditionnellement de hachis, de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou d'extraits de viande. Un consommateur germanophone pourrait supposer à tort qu'il s'agit d'un aliment végétarien. (paragraphes 20-22, 45). | 26/09/2016<br>R 2270/2015-5 |

Obsolète

Les exemples suivants illustrent des cas où les marques ont été considérées comme n'étant **pas de nature trompeuse** au regard de la totalité ou d'une partie des produits pour lesquels une protection a été demandée:

Marques **non trompeuses**

| **Signe et produits** | **Raisonnement** | **Affaire** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <br>Pour des *viandes* comprises dans la classe 29. | Le libellé est suffisamment large pour couvrir la viande de bœuf. 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 nº 18 553 925 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| <br>Pour des *boissons à base de thé, cacao en poudre* comprises dans la classe 30. | La combinaison de «Urban» et de «Coffee» crée une unité logique et conceptuelle qui ne doit pas être décomposée artificiellement. La chambre de recours a souligné que «Urban Coffee» ne veut pas dire «café», mais «café urbain». «Il n'existe pas de "café urbain"». Le signe demandé ne pouvait donc pas raisonnablement être compris comme promettant un «café urbain» présentant certaines caractéristiques (positives) (§ 10) et il est supposé que les consommateurs comprendraient le signe «COBEA URBAN COFFEE» comme la marque ombrelle d'un fournisseur spécialisé dans le café, ce qui entraînerait aisément la vente d'autres produits, que ce soit dans les kiosques de gares ou dans les rayons des supermarchés (§ 13). | 10/11/2020<br>R 1273/2020-4 |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| <br>Pour, *entre autres, des champignons et légumineuses transformés* compris dans la classe 29. | Les éléments verbaux du signe se lisent en roumain: «***Tomates*** *roumaines DRACULA*». L'élément «tomates roumaines» a une signification et véhicule un message direct: **tomates en provenance de Roumanie**. Le terme «DRACULA», malgré sa taille et sa position centrale, ne détournerait pas à lui seul le message descriptif car il ne met pas en évidence une entreprise et ne véhicule pas un message conceptuel qui diluerait la signification.<br><br>Le risque de tromperie est toutefois exclu, étant donné que le consommateur sera assisté soit par la visualisation directe du produit (en l'espèce, *champignons et légumineuses transformés*), soit par une photo ou une représentation graphique de la denrée alimentaire spécifique (*champignons et légumineuses transformés* dans un emballage non transparent). Normalement, un emballage non transparent comportera une image ou une représentation graphique du produit concerné (denrée alimentaire). | MUE nº 18 496 748 |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| <br>Pour les produits *café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; café au lait; boissons à base de chocolat; chocolat au lait [boisson]; boissons préparées au cacao et à base de cacao; cacao; cacao en poudre; cacao au lait; cacao instantané en poudre* compris dans la classe 30. | Le signe ne fait qu'évoquer l'élément descriptif «chocolat», qui n'est pas entièrement reproduit dans le signe demandé. | MUE nº 18 595 383 |

Obsolète

## 3 Catégories de caractère trompeur

Les marques peuvent être trompeuses dans différentes circonstances, étant donné que la liste figurant à l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (nature, qualité ou origine géographique des produits ou services) n'est pas exhaustive. Différentes catégories de caractère trompeur peuvent être établies en ce qui concerne les produits et services et, en particulier, les éléments suivants: qualité et nature, origine géographique et approbation officielle.

## 3.1 Qualité et nature des produits et services

Ces deux catégories sont énumérées à l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, mais elles se chevauchent souvent et la distinction a peu de signification pratique (voir exemples de cette catégorie de caractère trompeur à la section 2).

## 3.2 Provenance géographique des produits et services

**L'Office ne soulèvera pas d'objection au motif de la tromperie fondée sur la situation géographique du demandeur** (adresse) parce qu'elle n'a aucun rapport avec la provenance géographique des produits et services, c'est-à-dire le lieu réel 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 n'établit aucun lien entre l'adresse du demandeur et la provenance des produits.

Il y aurait néanmoins tromperie dans le cas hypothétique d'une marque figurative contenant les mots **MADE IN USA, pour une liste de produits spécifiquement limitée — par exemple, des vêtements fabriqués au Viêt Nam.**

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 pour des produits non italiens. 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.

Voici deux **exemples** dans lesquels les marques concernées **n'ont pas été jugées trompeuses**, en particulier en ce qui concerne la provenance géographique des produits et services.

| Signe et services | Raisonnement | Affaire |
|---|---|---|

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| **Port Charlotte**<br><br>Pour du *whisky* compris dans la classe 33.<br><br>L'enregistrement de la marque avait initialement été demandé pour des «boissons alcoolisées», mais, conformément à la demande en nullité, la liste était limitée au seul «*whisky*». | Le Tribunal a confirmé que la marque verbale «Port Charlotte» n'était pas trompeuse en ce qui concerne l'origine des produits (whisky) étant donné qu'**elle ne désignait pas de région géographique**. Le Tribunal a considéré que, **lue dans son ensemble et comme une unité logique et conceptuelle**, «Port Charlotte» serait comprise comme un port nommé d'après une personne, sans lien direct avec l'AOP «Porto» ou «port» ou un vin de Porto (§ 71). | 18/11/2015, T-659/14, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863<br><br>L'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693), mais les motifs relatifs au caractère trompeur n'ont pas été examinés. |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| **Antico Casale**<br><br>pour les classes 29, 30 et 35. | Le Tribunal a souligné une fois de plus que, pour qu'une marque soit trompeuse au regard de la provenance géographique des produits ou services, **il est nécessaire que le public visé reconnaisse le signe comme une référence à un lieu ou, en effet, à une provenance géographique**. En l'espèce, le consommateur (italien) ne comprendrait pas le signe Antico Casale comme faisant référence à une origine géographique ou à un lieu spécifique, étant donné que la marque ne véhicule pas un message clair sur les produits et n'est pas susceptible de créer des attentes irréalistes dans l'esprit des consommateurs quant au fait que les produits spécifiés proviennent uniquement d'une vieille ferme (§ 49; affaire R 1337/2015-2, § 61-63). Tout au plus, elle n'y fait qu'allusion, ce qui ne suffit pas à tromper le public (§ 51, citant Manpower). | 27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439. |

Obsolete

## 3.3 Approbation officielle

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

| Signe et services | Raisonnement | Affaire nº |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **THE ECOMMERCE AUTHORITY**<br><br>Pour des *services commerciaux, à savoir, fourniture de classements et d'autres informations concernant les vendeurs, produits et services dans le domaine du commerce électronique,* compris dans la classe 35, et *services de recherche, de conseils et d'informations dans le domaine du commerce électronique,* 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,<br><br>R 803/2000-1 |
| <br><br><br>Notamment pour l'*enseignement du ski* relevant de 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. | 11/11/2009,<br><br>R 235/2009-1,<br><br>confirmé 05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200 |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| TSA LOCK<br><br>Pour, entre autres, des *serrures métalliques de bagages* comprises dans la classe 6 et des *serrures non métalliques de bagages* comprises dans la classe 20. | La requérante a fait valoir que, dans la mesure où TSA désigne la «Transportation Security Administration», cela amènerait le public pertinent à croire que les produits proposés sous la marque contestée ont été fournis par les États-Unis ou, du moins, sous leur contrôle (point 58). Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait établi, par aucun moyen de preuve, que le public pertinent associait, à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la demande, le groupe de lettres «TSA», dans la marque contestée, à l'agence américaine Transportation Security Administration. Dans ce cas, il ne peut y avoir tromperie (point 64). | 22/03/2018, T-60/17, TSA LOCK, EU:T:2018:164 |

# 4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

## 4.1 Examen: article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE

Étant donné que chaque motif est apprécié en fonction de ses particularités et en fonction de chacun des produits et services demandés, une objection peut être fondée à la fois sur le caractère descriptif/l'absence de caractère distinctif et sur le caractère trompeur.

| **Signe et services** | **Raisonnement** | **Affaire** |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| JAPAN WHITE<br><br>Pour le *riz; riz décortiqué; riz complet; riz poli; préparations faites de céréales* compris dans la classe 30. | La chambre de recours a confirmé que, lorsqu'il est utilisé pour les produits en cause, le signe «JAPAN WHITE» dans son ensemble informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits en cause (riz, céréales) «proviennent du Japon ET sont de couleur blanche».<br><br>Elle a conclu que la marque dans son ensemble était **descriptive** en ce qui concerne les produits visés par la demande (à l'exception du *riz complet*) et **trompeuse** en ce qui concerne le *riz complet*. | 20/03/2018, R 694/2017-1, JAPAN WHITE |

En outre, lorsque, au cours d'une procédure, un demandeur de MUE propose une limitation, par exemple pour tenter de surmonter une objection relative au caractère descriptif, à l'absence de caractère distinctif ou au conflit avec une IG, l'Office appliquera la limitation demandée et veillera à ce que la marque ne devienne pas trompeuse en raison de cette limitation (pour plus d'informations sur la limitation des produits et services donnant lieu à un nouveau motif de refus, voir section 4 Motifs absolus de refus — Chapitre 1 Principes généraux, Limitations des produits et services — 2 Dialogue avec le demandeur).

Une catégorie initialement large de produits et services peut, après limitation, être précisée de manière à faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, même si elle n'était pas à l'origine contestable pour ce motif.

| **Signe et services** | **Raisonnement** | **Affaire** |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| ARCADIA<br><br>Demandée initialement pour des *vins, spiritueux (boissons) et liqueurs* compris dans la classe 33. | L'Office a 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. Le demandeur a proposé de limiter la spécification des produits pour exclure les *vins produits en Grèce* ou d'inclure 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.<br><br>La marque a été refusée. | 27/03/2000, R 246/1999-1, ARCADIA, § 14 |

## 4.2 Annulation: article 58, paragraphe 1, point c) et article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE

Le critère du caractère trompeur est considéré *à première vue* comme identique dans le cadre de l'examen et de certaines actions postérieures à l'enregistrement, à savoir la déchéance pour usage trompeur [4.2.1 Déchéance pour usage trompeur [article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE] et la nullité fondée sur des motifs absolus [4.2.2 Nullité [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE].

Toutefois, la portée de l'appréciation de la procédure d'annulation est **limitée aux arguments juridiques et aux observations factuelles** présentés par le demandeur dans le cadre de la procédure de déchéance ou de nullité, en tenant également compte des faits notoires.

Pour de plus amples informations concernant l'annulation, veuillez consulter les Directives Partie D, Annulation.

Obsolete

### 4.2.1 Déchéance pour usage trompeur [article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE]

L'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE ne contient aucune référence à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, mais il dispose que si, par suite de l'usage qui est fait de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits et services, le titulaire de la MUE doit être déclaré déchu de ses droits.

La Cour de justice a spécifiquement indiqué que **les conditions de la déchéance** prévues à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE, dont le libellé est en substance identique à celui de l'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, **sont les mêmes que celles relatives à l'application des motifs absolus de nullité des marques trompeuses correspondant à l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE** (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 53).

Toutefois, contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la date pertinente au titre de l'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE est la situation **après l'enregistrement de la marque** (16/05/2017, R 1289/2016-2, JOHN COR, § 14, § 20). Elle exige qu'il soit tenu compte de l'**usage effectif** de la marque et donc des **éléments de preuve postérieurs à son dépôt** [29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 66].

Lorsqu'une liste de produits et services est spécifiée de telle sorte que des conditions particulières s'appliquent et que, après l'enregistrement, le titulaire de la marque utilise le signe sur le marché des produits ou services d'une manière non conforme à ces conditions, la déchéance de la marque est susceptible d'être prononcée en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, sur demande en nullité déposée par un tiers.

Tel pourrait notamment être le cas lorsque, afin d'éviter une objection fondée sur un conflit avec i) une IG [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE], ii) une MTV (mention traditionnelle pour du vin) [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE] ou iii) une STG (spécialité traditionnelle garantie) [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE], le demandeur limite les produits et/ou services conformes à l'usage, respectivement, i) d'une IG, ii) d'une MTV ou iii) d'une STG, mais sur le marché, les produits ne sont en réalité pas conformes à l'usage prescrit tel que prévu dans les règlements pertinents de l'UE.

Pour plus d'informations sur les IG, les mentions traditionnelles et les spécialités traditionnelles garanties, veuillez vous reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiquesarticle 7, paragraphe 1, point j), du RMUE], Chapitre 11, Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE] et Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE].

Obsolète

### 4.2.2 Nullité [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE]

Une MUE enregistrée bénéficie d'une présomption de validité et ne peut être déclarée nulle que si la MUE a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du RMUE, y compris de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Par conséquent, l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE est appliqué de la même manière au cours de l'examen et au cours d'une action en nullité introduite au titre de l'article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.

Une marque sera déclarée nulle s'il peut être établi que le signe déposé pour l'enregistrement en tant que marque était en soi de nature à tromper le consommateur **au moment du dépôt** de la demande d'enregistrement, étant donné que la **gestion ultérieure de ce signe est dénuée de pertinence** (8/06/2017, C-689/15, *Cotton Flower*, EU:C:2017:434, § 55-56). La prise en considération d'**éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt** d'une demande de marque ne peut être prise en considération **que si elle clarifie les circonstances de la situation telle qu'elles se présentaient à cette date** (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19, 28) [toutes mentionnées dans 29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 66-68].

Obsolete

# 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 9

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

Obsolète

# Table des matières

**1 Introduction..... 669**

**2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE..... 669**

2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....669

2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés.....669

2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....673

**3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6 *ter* de la CP..... 682**

3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE.....682

3.2 Symboles protégés..... 683

**4 Exceptions..... 686**

Obsolète

# 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, de l'accord sur les 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.

Obsolète

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.

| |
|---|
|  |
| Protégées sous le numéro ES5. |

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»).

| |
|---|
|  |
| Protégé sous le numéro DE34 (drapeau de l'État fédéral de Berlin). |

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,

| |
|---|
|  |
| Protégée sous le numéro NL48. |

Obsolète

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:

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| 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:

| | | |
|---|---|---|
| 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,

Obsolète

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

Obsolète

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 Convention de Paris, 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'examinateur 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 Convention de Paris. 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

Obsolete

| **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 nº 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 nº 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 nº 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. | |

Obsolète

| | |
|---|---|
|  |  |
| Protégé sous le numéro GB3<br>Protégé sous le numéro GB4 | MUE nº 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 (paragraphes 24 et 27).<br>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 nº 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** |
|---|---|

Obsolète

| | |
|---|---|
|  |  |
| Drapeau français | MUE nº 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 nº 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 nº 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

Obsolete

INNOVATIONS, et la décision du 11/10/2011, 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 nº 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 nº 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 nº 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). | |

Obsolète

| | |
|---|---|
|  |   |
| Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 24 | MUE nº 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 nº 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 (paragraphes 18 - 19). | |
|  |   |
| Protégé sous le numéro SE20 | Demande de MUE nº 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. | |

Obsolète

| | |
|---|---|
| | |
| Protégé sous CA2 | Demande de MUE nº 15 951 262 |
| La marque n'est pas une imitation héraldique de l'emblème national canadien. | |
| | |
| Protégé sous QO188 | Demande de MUE nº 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 nº 2 793 495 |
| | |

Obsolete

| | |
|---|---|
| Protégé sous CA2 | C-202/08 P & C-208/08 P |
|  |  |
| Drapeau du Royaume-Uni | Exemple fictif |
|  |  |
| Protégé sous le numéro CH27 | 28/10/2014, R 1577/2014-4 |

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. | |

Obsolète

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 nº 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

Obsolète

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, points h) et i), 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:

Obsolète

| | |
|---|---|
| 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 nº 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.). | |
|  |  |

Obsolète

| | |
|---|---|
| | Demande de MUE nº 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).<br>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). | |
|  |  |

Obsolète

| | |
|---|---|
| | Demande de MUE nº 10 868 784 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 nº 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. | |

Obsolète

## 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 deux 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 |

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 10 Marques en conflit avec des indications géographiques [articles 7, paragraphe 1, point j); du RMUE]

Obsolète

# Table des matières

**1 Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE..... 691**

**2 Définition des indications géographiques selon les règlements de l'UE...692**

**3 IG pertinentes en vertu des règlements de l'UE..... 695**

3.1 Date pertinente.....695

**4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus.....696**

4.1 Utilisation d'une IG («utilisation directe ou indirecte»).....697

4.1.1 Exploitation de la réputation des IG.....700

4.2 Usurpation, imitation ou évocation d'une IG..... 700

4.2.1 Usurpation..... 701

4.2.2 Imitation/évocation.....701

4.3 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur.....708

4.4 Considérations supplémentaires.....709

4.4.1 Traductions.....709

4.4.2 Utilisation d'expressions de délocalisation.....710

4.4.3 Lieu du siège social du demandeur.....711

4.4.4 IG inconnues du public.....712

4.5 Limites de l'étendue de la protection.....712

4.5.1 Éléments auxquels aucune protection ne sera accordée.....712

4.5.2 Termes communément utilisés dans le commerce.....714

4.5.3 Unité logique et conceptuelle..... 715

4.5.4 Noms de pays et de régions.....718

4.6 Marques en conflit avec deux ou plusieurs IG..... 721

**5 Produits pertinents en vertu des règlements de l'UE..... 725**

5.1 Produits identiques.....725

5.2 Produits comparables..... 727

5.3 Limitation de la liste de produits.....729

**6 IG non protégées en vertu de règlements de l'UE.....737**

6.1 IG protégées au niveau national dans un État membre de l'UE..... 737

6.2 IG de pays hors UE.....737

6.2.1. L'IG est uniquement protégée dans le pays hors UE d'origine au titre de la législation nationale..... 738

6.2.2. L'IG est protégée au titre d'un accord auquel l'UE est partie contractante..... 738

6.2.3. L'IG est protégée au titre du système de Lisbonne (acte de Genève)..... 740

Obsolète

6.2.4. 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)..... 743

**7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE..... 744**

Obsolète

# 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) 2024/1143du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) 1151/2012, **qui est entré en vigueur le 13 mai 2024 et s'applique à compter de cette date**[25].
- Règlement (UE) 2023/2411du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, qui est entré en vigueur le 16 novembre 2023, et **sera pleinement applicable au 1er décembre 2025**.[26]

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

25 **Certaines dispositions du règlement (UE) 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) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 du Conseil et du **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) 110/2008, **en ce qui concerne les indications géographiques, restent d'application**, telles que l'article 93 du règlement (UE) 1308/2013, et l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787. **Le règlement (CE) 1151/2012 a été abrogé**.

26 La date d'application des dispositions pertinentes de ce règlement étant fixée au 1er décembre 2025, les présentes directives seront mises à jour en temps voulu afin de tenir compte de ces changements.

protection dans l'UE en vertu **d'accords internationaux auxquels l'UE est partie** (voir point 6.2 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 susmentionnés. Aux fins des présentes directives, celles-ci seront désignées sous le nom d'IG pour les produits artisanaux et industriels (*articles artisanaux*, p. ex.).

Le règlement (UE) 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels établit des règles concernant l'enregistrement et la protection des IG désignant des produits artisanaux et industriels, ainsi que les contrôles y afférents, qui seront applicables dans l'UE, grâce à un nouveau système uniforme et exclusif de protection de l'UE. L'article 73 dispose que le règlement s'applique à compter du 1er décembre 2025.

Les droits nationaux existants relatifs aux IG pour les produits artisanaux et industriels cesseront d'exister le 2 décembre 2026. Jusqu'à cette date, ces IG seront protégées par le droit national des États membres et, par conséquent, seront prises en considération aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, comme expliqué dans les présentes directives.

Pour ce qui est des **accords internationaux conclus uniquement par des États membres**, 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'arrangement de Lisbonne) s'appliquant dans les domaines où aucune protection européenne uniforme ne s'applique. Par conséquent, à compter du 1er décembre 2025, ces accords internationaux ne s'appliqueront pas car, à compter de cette date, il existe une protection européenne uniforme pour les produits artisanaux et industriels. (voir point 6.2 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) nº 1308/2013, on entend par:

«appellation d'origine», une dénomination, y compris employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

1. dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
2. comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

Obsolète

3. élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;
4. dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
5. qui 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*.

«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

1. dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
2. comme étant originaire d'un lieu, d'une région ou d'un pays déterminé(e);
3. qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
4. dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
5. qui 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 **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, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Enfin, en ce qui concerne les «**produits agricoles**»,[27], conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2024/1143, une «appellation d'origine» est une dénomination qui identifie un produit:

1. originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
2. b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et
3. c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

«Indication géographique», une dénomination qui identifie un produit:

1. a) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays;
2. b) 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

27 Les «produits agricoles» couvrent les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l'aquaculture, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143.

Obsolete

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) 2024/1143, qu'elles soient enregistrées comme AOP ou comme IGP.

À cet égard, il convient également de souligner que la notion d'IG diffère d'un «**simple terme géographique**». 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) 1308/2013, de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 ou de l'article 46 du règlement (UE) 2024/1143 (07/11/2000, C-312/98, Warsteiner, 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» (un terme géographique 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» (qui utilise un certain type de produit en combinaison avec un terme géographique) ne peut bénéficier d'une IG, puisqu'elle ne présente pas de telles caractéristiques et ne satisfait pas à de telles exigences. Les termes géographiques (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 [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].

La protection accordée aux IG vise notamment à protéger les **intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs**. La protection des appellations d'origine et des indications géographiques a plus particulièrement pour objectif d'assurer aux agriculteurs et aux producteurs un juste retour sur investissement 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 découlant de leur origine géographique, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés lors de leurs achats [voir le considérant 19 du règlement (UE) 2024/1143]. 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 33 du règlement (UE) 2024/1143 et le considérant 97 du règlement (UE) 1308/2013).

Obsolète

# 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 le règlement 2024/1143.

Des informations pertinentes sur les IG enregistrées pour *les vins, les boissons spiritueuses* et *les produits agricoles* sont disponibles dans la base de données GIview gérée par l'Office. GIview comprend toutes les données officielles de la base de données eAmbrosia, gérée par la Commission, ainsi que des informations sur toutes les IG protégées dans l'UE en vertu des accords internationaux.

La protection est accordée uniquement au nom d'une IG telle qu'elle a été enregistrée (article 26 du règlement (UE) 2024/1143) **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. 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) nº 1493/1999 précédent, mais qui n'est plus d'actualité. En vertu de l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 1308/2013, les noms de ces zones géographiques plus petites ou plus grandes sont désormais considérés comme de simples indications facultatives sur l'étiquetage.

## 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 **etqui 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 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. Si le demandeur de MUE ne soumet

Obsolete

pas d'observations ou ne surmonte pas l'objection, l'Office suspendra la procédure d'examen jusqu'à la fin 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 figurent respectivement dans les bases de données GIview ou eAmbrosia.

## 4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 comporte une liste graduée d'actes interdits contre lesquels les IG sont protégées, à savoir:

- toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
- toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
- toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
- toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

L'**examen d'office** se limite aux éléments suivants:

- 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, 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 concernant la date pertinente, voir le point 3.1.

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 (qu'elle provienne d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers) doit être enregistrée au niveau de l'UE (voir point 3).
2. L'usage de la MUE doit constituer une des situations prévues à l'article 26, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1143 (voir paragraphes 4.1 à 4.3).
3. La demande de MUE doit comprendre les produits pertinents, comme indiqué ci-dessus (Pour les produits pour lesquels une objection peut être soulevée, voir le point 5.)

## 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:2018:415, § 32), l'utilisation 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:

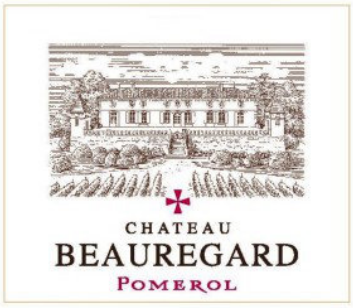
> «l'emploi du terme "utilisation" […] exige, par définition, […] que le signe litigieux fasse usage de l'indication géographique protégée elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, 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:2018:415, § 29; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 38).

La Cour a en outre souligné que la notion d'utilisation doit être strictement interprétée, sous peine de priver la notion d'«évocation» de tout objet, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l'Union (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 40).

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.

Obsolète

| IG | MUE nº |
|---|---|
| **CHAMPAGNE**<br>(PDO-FR-A1359) | **CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY**<br>(MUE nº 11 593 381) |
| **BEAUJOLAIS**<br>(PDO-FR-A0934) | <br>(MUE nº 1 561 646) |
| **LISBOA**<br>(PGI-PT-A1535) | <br>(MUE nº 17 945 350) |
| **POMEROL**<br>(PDO-FR-A0273) | <br>(MUE nº 17 889 185) |

Obsc

| IG | MUE nº |
|---|---|
| **RIAS BAIXAS**<br>(PDO-ES-A1119) | <br>(MUE nº 17 067 141) |
| **PORTO/PORT/VINHO DO PORTO/PORT WINE/DE PORTO/PORTVIN/ PORTWEIN/PORTWIJN**<br>(PDO-PT-A1540) | <br>(MUE nº 11 907 334 et nº 2 281 970) |
| **JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA**<br>(PGI-PL-0837) | **JAGNIĘCINA Z PODHALA** (exemple fictif)<br>adjectif dans l'IGP → substantif dans la MUE |
| **IBIZA/EIVISSA**<br>(PGI-ES-A0110) | **IBICENCO** (exemple fictif)<br>adjectif dans l'IGP → substantif dans la MUE |

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, le fait que d'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 à une IG particulière** 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

Obsolète

j), du RMUE: une telle marque est constituée uniquement de l'AOP «Bergerac» et est donc descriptive. Si les produits sont ensuite limités à *«Bergerac» (IG) vin*, 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.

En outre, 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. Autrement dit, 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 dans lesquels une objection a été soulevée: TOROLOCO (fig.) utilise et évoque l'AOP «Toro», comme indiqué dans la décision R 2462/2013-2 du 18 novembre 2014, et PARMATUTTO évoque l'IGP «Coppa di Parma» et l'AOP «Prosciutto di Parma», tel que constaté dans la décision R 1900/2013-5 du 20 janvier 2014. Voir aussi EI nº 1 384 844 MEZCALOSFERA DE MEZCALOTECA (fig.), demande reçue le 18/01/2018, contre lequel une objection a été soulevée car il contient l'IG «Mezcal». Au sujet des limites de l'étendue de la protection, voir le point 4.5.

### 4.1.1 Exploitation de la réputation des IG

À titre liminaire, les IG sont considérées comme jouissant d'une **réputation intrinsèque** parce qu'elles offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique **du simple fait qu'elles sont enregistrées**.

Conformément à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143, les dénominations enregistrées sont protégées contre une utilisation qui profite de la réputation de la dénomination protégée, l'affaiblit, l'atténue ou lui porte préjudice. 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, toute revendication à l'égard de **produits et services non comparables** peut être formulée dans le contexte de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE dans la mesure où cette utilisation **profite de** la **réputation de la dénomination protégée**, ou **l'affaiblit, l'atténue ou lui porte préjudice** [voir les directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques (article 8, paragraphe 6, du RMUE)].

## 4.2 Usurpation, imitation ou évocation d'une IG

Obsolète

### 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 de, etc.), ce qui a pour effet d'«évoquer» (amener à l'esprit) le produit désigné par l'IG. Le terme «évocation» nécessite moins que «imitation» ou «usurpation» (conclusions de l'avocat général, 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. Pour son application, il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer l'IG antérieure ou qu'il existait une faute (conclusions de l'avocat général, 17/12/1998, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 68).

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, VERLADOS / CALVADOS, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 59). 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

Obsolete

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 important de noter que les règlements de l'UE protègent les IG sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. 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, VERLADOS / CALVADOS, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 63). 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, EU:C:2019:344, § 22, 32). Dans les deux cas, celui de la proximité conceptuelle et celui de l'évocation par des éléments figuratifs, il est peu probable que l'Office conclue à une évocation dès lors que, par principe, l'évocation de l'IG antérieure peut difficilement être établie d'office si cette

Obsolète

dernière et l'élément contesté ne présentent pas la moindre similitude visuelle ou phonétique. Les observations de tiers peuvent aider/assister l'Office à attirer l'attention sur ces cas.

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.

La notion d'«évocation» n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit couvert par l'IG et les produits ou services couverts par le signe contesté soient identiques ou similaires. Il convient de conclure, par une **appréciation globale** de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que le public pertinent établit un **lien suffisamment direct et univoque** entre le signe contesté et l'IG (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 66).

Néanmoins, toute revendication à l'égard de **produits et services non comparables** peut être formulée dans le contexte de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE dans la mesure où il peut être démontré que le signe contesté **tirerait indûment profit de la réputation de la dénomination protégée** (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50). Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques (article 8, paragraphe 6, du RMUE).

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 jugé, il peut y avoir «évocation» même en l'absence de tout risque de confusion (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 68 *in fine*). 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, VERLADOS / CALVADOS, 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 apprécier l'existence d'un lien suffisamment clair et direct, le Tribunal a considéré que l'appréciation globale exige de prendre en considération les facteurs suivants.

- L'**incorporation partielle** de l'IG dans le signe (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 55, 58, 66).
- S'il existe une **relation visuelle, phonétique ou conceptuelle** entre les termes de l'IG et le signe, et quel type de similitude en découle:
  - 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/

Obsolète

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**, (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 66), notamment l'apparence physique réelle (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27) ou les ingrédients et le goût des produits couverts par la MUE et l'IG. Le fait que les produits soient comparables n'entraîne pas, de fait, automatiquement l'évocation de l'IG. Toutefois, si les produits concernés sont identiques, cela va dans le sens de l'évocation (voir point 4.2).
  - 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'IG «Polska Wódka / Polish Vodka», étant donné les différences entre le whisky et la vodka. En d'autres termes, étant donné les différences entre le whisky et la vodka (p. ex. caractéristiques, ingrédients et goût différents) et le fait que l'IG «Polska Wódka/Polish Vodka» n'est pas entièrement reproduite dans la marque, les consommateurs pertinents n'établiront pas de lien entre une bouteille de whisky commercialisée sous la marque «POLISH TASTE» et la vodka protégée par l'IG «Polska Wódka/Polish Vodka».
  - 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/Rindfleisch aus Bayern» (bœuf de Bavière). L'Office considère cependant que la même expression pour de la *volaille* n'évoquera pas l'IG «Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern». 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'IG «Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern» n'est pas entièrement reproduite dans la marque, les consommateurs pertinents 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/Rindfleisch aus Bayern».

- **Réputation de la dénomination protégée** au-delà de la réputation intrinsèque et **exploitation de celle-ci**. Selon la Cour, la notion d'«évocation» instaure une protection très large qui a vocation à s'étendre à toute utilisation qui tire indûment profit de la réputation dont jouit l'IG en l'associant à celle-ci. Cette protection étendue est conforme à l'étendue de la protection accordée aux IG et contribue à sa réalisation (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50 et

Obsolete

conclusions de l'avocat général, EU:C:2021:350, § 36, 37). Toutefois, l'Office examinera toute revendication relative à des produits et services non comparables dans le cadre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques (article 8, paragraphe 6, du RMUE)].

- 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).

*Exemples où il y a évocation de la marque*

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **SCOTCH WHISKY**<br>(PGI-GB-01854) | <br>(MUE nº 15 420 607) | Le nom du pays «Scotland» (Écosse) évoque l'adjectif «Scotch», qui fait partie de l'IGP «Scotch Whisky». |
| **Λυγουριό Ασκληπιείου/ LYGOURIO ASKLIPIOU**<br>(PDO-GR-0050) | <br>(MUE nº 15 510 721) | Le terme «ASKLIPIOU», qui fait partie de l'AOP «Lygourgio Asklipiou» 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. |

Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| **PORC DE NORMANDIE**<br>(PGI-FR-0192)<br>**VOLAILLES DE NORMANDIE**<br>(PGI-FR-0154)<br>**CAMEMBERT DE NORMANDIE**<br>(PDO-FR-0112) | <br>(MUE nº 17 772 401) | Le terme «Normandy» sera associé à son équivalent français «Normandie». |
| **CHAMPAGNE**<br>(PDO-FR-A1359) | <br>(MUE nº 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 POITÍN**<br>(PGI-IE+GB-02080)<br>**IRISH WHISKEY/UISCE BEATHA EIREANNACH/IRISH WHISKY**<br>(PGI-IE+GB-01897)<br>**IRISH CREAM**<br>(PGI-IE+GB-02057) | **Irish Monk**<br>(MUE nº 017 496 308) | 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**<br>(PDO-ES-A0634) | <br>(MUE nº 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 |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| **VINHO VERDE**<br>(PDO-PT-A1545) | VERDI<br>MUE nº 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.<br>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 contrepoids au fait que le consommateur des produits en cause percevra le signe «VERDI» comme une référence claire au compositeur italien d'opéra.<br>(06/04/2017, R 1972/2016-5, VERDI, § 12 et 14) |
| **CAPE GIRARDEAU COUNTY (OZARK MOUNTAIN)**<br>(IGP d'un pays hors UE, ÉTATS-UNIS) | <br>MUE nº 16 081 614 | La marque contient le terme «craft beer». Il est donc peu probable qu'elle soit perçue comme évoquant une IG relative au vin.<br>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**<br>(PGI-ES+FR-1343) | <br>MUE nº 17 371 063 | La présence du terme générique «Rosée» dans la marque n'entraîne pas en elle-même une évocation de l'IGP mentionnée. |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| **LAVILLEDIEU**<br>(PGI-FR-A1136) | Laville Pavillon<br>MUE nº 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**<br>(PGI-IT-A1140)<br>**S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO**<br>(PDO-IT-A0629) | <br>MUE nº 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/GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO**<br>(PDO-IT-A0355) | <br>MUE nº 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.<br>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. |

Obsolete

## 4.3 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur

L'article 26, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2024/1143 protège les AOP/IGP contre un certain nombre d'indications fausses ou trompeuses concernant l'origine, la nature ou les qualités essentielles des produits.

Dans l'arrêt «Scotch Whisky», la Cour s'est penchée sur la question des indications susceptibles d'induire en erreur (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61-71). 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).

Obsolète

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **BOURGOGNE**<br>(PDO-FR-A0650) | <br>MUE nº 2417269 | «Borgoña» est la traduction en espagnol de l'AOP française «Bourgogne». |
| **PÂTES D'ALSACE**<br>(PGI-FR-0324) | **ALSATIAN PASTA**<br>(exemple inventé) | 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.

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 nesuscite pas un lien suffisamment clair et direct dans l'esprit du consommateur avec un produit dont la désignation est protégée.

Par exemple, «TORO» est une AOP espagnole désignant des vins de la région de Toro, mais 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 de l'équivalent anglais de l'espagnol «TORO». En effet, le consommateur européen désignera toujours le vin par l'appellation «TORO» (ce ne sera jamais du vin «bull», même pour des anglophones). 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».

### 4.4.2 Utilisation d'expressions de délocalisation

Conformément à l'article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, 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.

Obsolète

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 **induira 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**<br><br>**(exemples fictifs)** | **Explication** |
|---|---|---|
| **RIOJA**<br><br>(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. |
| **Φέτα/FETA**<br><br>(PDO-GR-0427) | **GREEK STYLE PLAIN FETA**<br><br>**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» fromage d'*AOP Φέτα / Feta*. |

Obsolète

### 4.4.3 Lieu du siège social du demandeur

Lorsque le siège social du demandeur est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE,l'article 36 du règlement (UE) 2024/1143 dispose que les IG peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit qui respecte le 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 en savoir plus sur la renommée intrinsèque d'une IG du point de vue de la qualité, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques (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 la réaction/l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS / CALVADOS, 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 indication géographique 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 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1143, 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

Obsolete

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) 2024/1143

Conformément à l'article 2, paragraphe h, du règlement (UE) 2024/1143, on entend par «mention générique» la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d'un produit dans l'Union.

La Cour de justice a cité les termes «camembert» et «brie» comme des exemples de termes génériques (26/02/2008, C-132/05, Parmigiano Reggiano, EU:C:2008:117, § 36). Voir les AOP «Camembert de Normandie» (PDO-FR-0112), «Brie de Meaux» (PDO-FR-9110) et «Brie de Melun» (PDO-FR-0111).

Le «cheddar» et le «gouda» en sont d'autres exemples [voir le règlement (CE) nº 1107/96, notes de bas de page des AOP «West Country Farmhouse Cheddar cheese» 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 références aux «fromages» qui suivent sont considérées 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)** | <br>(MUE nº 7 389 158) |

Obsolete

### 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, «Torre »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**<br>(PGI-ES-A1173)<br>pour des *vins* | **CASTELL DE LA BLEDA** pour des *vins*<br>MUE nº 14 202 808 | Dans le secteur du *vin*, le terme «castello» (sans accent, château en italien) est couramment utilisé.<br>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 *vins*. Compte tenu de cet aspect, il est peu probable que les consommateurs concernés associent la MUE en question avec les *vins* 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 *vins*. |

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| **CAVA**<br>(PDO-ES-A0735)<br>pour des *vins* | <br>MUE nº 11 345 824 pour des *vins* | **T-774/16**<br>**(12/07/2018, EU:T:2018:441, § 37-67)**<br>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». |

Obsolète

### 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'imite 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, ECLI: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 nº 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 une affaire portant sur un conflit entre la demande de marque PORT CHARLOTTE pour du *whisky* et l'AOP antérieure «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn», le Tribunal a considéré, dans un arrêt confirmé par la Cour de justice que, lu dans son ensemble comme une 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/Port/vinho do Porto/Port Wine/de Porto/Portvin/Portwein/Portwijn». 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**<br>(PDO-IT-A1063)<br>pour des *vins* | DANIEL ALBA<br>BODEGAS<br>MUE nº 14 955 736 pour des *vins* | 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. |

Obsolète

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **PORTO/PORT/ VINHO DO PORTO/PORT WINE/DE PORTO/PORTVIN/ PORTWEIN/ PORTWIJN**<br><br>(PDO-PT-A1540)<br><br>pour des *vins* | **PORT CHARLOTTE**<br><br>MUE nº 5 421 474 pour du *whisky* | **C-56/16 P**<br><br>(14/09/2017, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, §§ 115-116, 124)<br><br>§ 115 «En effet, l'incorporation dans une marque d'une dénomination protégée au titre du règlement nº 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.»<br><br>§ 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.»<br><br>§ 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.» |

Obsolete

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **PENISOLA SORRENTINA**<br>(PDO-IT-1546)<br>Pour de l'*huile d'olive*<br>**LIMONE DI SORRENTO**<br>(PGI-IT-0098)<br>Pour des *citrons* | MUE nº 17 887 237<br>pour des produits compris dans les classes 29, 30<br>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. |

Obsolète

### 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»; «Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka»; «Estonian vodka»; «Brandy italiano»; «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky».*

Ces IG méritent une protection prévue par le règlement (UE) 2024/1143. 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. *«Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/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 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland**<br><br>(PGI-FI-02040) | **FINNISH TASTE** (fig.)<br><br>pour des *boissons alcoolisées*<br><br>(exemple fictif) | La MUE est acceptable pour la *Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/ vodka de Finlande (IG); les boissons à base de Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande (IG)* et pour toute autre boisson alcoolisée **spécifique**, par exemple:<br><br>- *«Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande» (IG) vodka; boissons à base de «Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande» (IG) vodka; whisky.*<br><br>- *boissons alcoolisées à l'exception de la vodka et de boissons à base de vodka ou contenant de la vodka.*<br><br>La limitation suivante n'est toutefois **pas acceptable**: *«Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland» (IG) vodka; autres boissons alcoolisées.*<br><br>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** |
|---|---|---|

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| **Alpes-de-Haute-Provence** (PGI-FR-A1115)<br>**Coteaux d'Aix-en-Provence** (PDO-FR-A0159)<br>**Coteaux Varois en Provence** (PDO-FR-A0725)<br>**Côtes de Provence** (PDO-FR-A0392)<br>**Les Baux de Provence** (PDO-FR-A0272)<br>tous pour des *vins* | **Memories of Provence**<br>pour des *boissons alcoolisées*<br>(exemple fictif) | Aucune objection ne sera soulevée dès lors qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec un *vin* spécifique. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits (dans ce cas de figure, d'autres *vins*) 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** (PDO-FR-0110)<br>**Huile d'olive d'Aix-en-Provence** (PDO-FR-9111)<br>les deux pour des *huiles d'olive* | **Taste of Provence**<br>demandée pour des *huiles comestibles*<br>(exemple fictif) | Aucune objection ne sera soulevée dès lors qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec une *huile d'olive* spécifique. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits (dans ce cas de figure, d'autres *huiles d'olive*) 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. |

Obsolète

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, mais pas 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 nº 1*

Obsolete

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **RIOJA**<br>(PDO-ES-A0117)<br>**SANTIAGO**<br>(IGP chilienne)<br>les deux pour des *vins* | **RIOJA SANTIAGO**<br>MUE<br>nº 8 237 224<br>pour des *vins* compris dans la classe 33 | RIOJA SANTIAGO<br>(28/04/2010, R 53/2010-2)<br>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.<br>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 prêtera 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**<br>(PGI-ES-01211)<br>**MOJAMA DE ISLA CRISTINA**(PGI-ES-01210)<br>Les deux pour *mojama* | MUE<br>nº 16 842 254<br>pour *mojama* compris dans la classe 29 | «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).<br>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 nº 2*

Obsolète

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **CÔTES DU RHÔNE** (PDO-FR-A0325) **VACQUEYRAS** (PDO-FR-A0151) Les deux pour *vin* | CRU DES CÔTES DU RHÔNE VACQUEYRAS MUE nº 17 917 599 pour les *vins* compris dans la classe 33 | 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. La MUE a été enregistrée avec la limitation suivante (classe 33): *vin conforme au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Vacqueyras»*. La limitation *«Vacqueyras» (IG) vin* est également acceptable. |

*Exemples illustrant la situation nº 3*

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **TORO** (PDO-ES-A0886) pour du *vin* **QUESO ZAMORANO** (PDO-ES-0089) pour des *fromages* | **TORO ZAMORANO** (fictif) pour des *vins* compris dans la classe 33 et des *fromages* compris dans la classe 29 | 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 *«Toro» (IG) vin* et *«Queso Zamorano» (IG) fromage*. |

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **Sobrasada de Mallorca** (PGI-ES-0097) pour des *saucisses* **Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina** (PGI-ES-0277) pour des *gâteaux* | **MALLORCA SUN** (fictif) pour *viande, œufs et lait* compris dans la classe 29 et *pain, pâtisserie* compris dans la classe 30 | 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:*«Sobrasada de Mallorca» (IG) saucisse* ; *œufs; lait*. Classe 30: *pain, «Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina» (IG) produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie.* |

Obsolète

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **Champagne** (PDO-FR-A1359) pour du *vin* **Ratafia champenois**(PGI-FR-02062) pour de la *liqueur* **Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne**(PGI-FR-02063) pour de l'*eau-de-vie de marc de raisin ou marc* | **AXM CHAMPAGNE** (fictif) pour des *boissons alcoolisées* 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 au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.<br>Même si les boissons spiritueuses protégées par les différentes IG concernées sont comparables entre elles, une limitation est acceptable pour chacune d'entre elles, étant donné que la demande inclut le terme commun «Champagne» ou «champenois» (de Champagne) protégé pour différents types de boissons spiritueuses.<br>Par exemple, classe 33: *«Champagne» (IG) vin; «Ratafia champenois» (IG) liqueur; «Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne» (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc.*<br>Si la demande de MUE comprend dans sa totalité une IG différente avec le terme «Champagne» («AXM MARC DE CHAMPAGNE», par exemple), elle peut être acceptée à condition que les produits soient dûment limités (uniquement à cette IG).<br>Par exemple, classe 33: *«Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne» (IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc.* |

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **Prosciutto di Modena** (PDO-IT-0066) pour des *jambons* **Zampone Modena** (PGI-IT-1501) pour des *saucisses* **Cotechino Modena** (PGI-IT-1500) pour des *saucisses* | **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 IG et si les produits susceptibles d'induire en erreur sont retirés.<br>Par exemple, *«Prosciutto di Modena» (IG) jambon; «Zampone Modena» (IG) saucisse; «Cotechino Modena» (IG) saucisse*. Les produits à base de *viande* restants sont retirés.<br>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.<br>Une limitation telle que la *«Prosciutto di Modena» (IG) viande* n'est pas acceptable. |

Obsolète

| IG | MUE | Explication |
|---|---|---|
| **Orujo de Galicia**<br>(PGI-ES-01914)<br>Pour *eau-de-vie de marc de raisin ou du marc de raisin*<br>**Licor café de Galicia**<br>(PGI-ES-01911)<br>pour de la *liqueur*<br>**Licor de hierbas de Galicia**<br>(PGI-ES-01912)<br>pour de la *liqueur*<br>**Aguardiente de hierbas de Galicia**<br>(PGI-ES-01913)<br>pour d'*autres boissons spiritueuses (eau-de-vie de marc de raisin)* | **AXM GALICIA**<br>(fictif) pour des *boissons alcoolisées* comprises dans 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 IG et si les produits susceptibles d'induire en erreur sont retirés (p. ex. toutes les autres boissons spiritueuses, mais les *vins* sont acceptables).<br>Par exemple, classe 33: «*Orujo de Galicia*» *(IG) eau-de-vie de marc de raisin ou marc;* «*Licor café de Galicia*» *(IG) liqueur;* «*Licor de hierbas de Galicia*» *(IG) liqueur;* «*Aguardiente de hierbas de Galicia*» *(IG), eau-de-vie de marc de raisin; vins.*<br>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:<br>Par exemple, classe 33: «*Orujo de Galicia*» *(IG), eau-de-vie de marc de raisin ou marc.* |

Obsolète

# 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 (UE) 2024/1143 sont:

1. *Vins.*

2. *Boissons spiritueuses*, la catégorie des produits couverts correspond à l'une des catégories figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 (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 le registre eAmbrosia. Par exemple, «Samanė» est protégé pour *boisson spiritueuse de céréales*, «Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac» pour *spiritueux de vin* et «Scotch Whisky» pour *whisky*.
3. *Les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires;* ils visent essentiellement *les denrées alimentaires et les boissons* compris dans les classes 29, 30, 31 et 32. Cependant, il existe plusieurs exceptions. Par exemple:
   a. Classe 3: *huiles essentielles* (par exemple, AOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»);
   b. Classe 22: *laine* (par exemple, AOP «Native Shetland Wool»);
   c. Classe 31: *fleurs et plantes ornementales* (par exemple, IGP «Vlaamse laurier») ou *foin* (par exemple, AOP «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 GIview contient un lien vers cette publication (série C). Ce produit ne doit pas être confondu avec la classe générale de produits.

   Par exemple, l'IGP «Welsh Beef» couvre uniquement du «bœuf» mais est classée dans la «classe 1.1. Viande (et abats) frais». De même, l'AOP «Pomme du Limousin» ne couvre que les «pommes», mais est classée dans la «classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés». Le fait que des produits autres que le «bœuf» ou que les «pommes» peuvent être enregistrés relève d'une évaluation différente (voir paragraphe 5.2).

Le demandeur peut surmonter l'objection en limitant la liste des produits. Cela est expliqué plus en détail au point 5.3.

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'**ingrédientcommercialement 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, mise à disposition d'aliments et de boissons, 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 une MUE fait référence, dans ses éléments, à l'AOP «Slavonski med» («med» = «miel») et sollicite une protection pour des produits compris dans la classe 30 – *miel*, ainsi que pour des services compris dans la classe 35 – *services de vente au détail liés au miel*, l'objection et la limitation ultérieure à *«Slavonski med» (IG) miel* devront être reflétées dans les classes 30 et 35.

Obsolète

## 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 paragraphe 4.2 , 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. Voir le paragraphe 4.2 pour plus de détails.

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 établi 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 couverts par l'AOP/IGP | Produits comparables |
|---|---|

Obsolete

| | |
|---|---|
| *Vin* | Tous les types de *vins* (y compris les *vins mousseux*); *moût de raisin*; vins aromatisés.<br>Voir annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013.<br>Le *vinaigre de vin* et les *boissons à base de vin* (p. ex. *sangria*) 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». |
| *Vins aromatisés* | Tous les types de *vins*; *vins aromatisés* (p. ex. *vermouth*).<br>Les boissons *aromatiséesà base de vin* (p. ex. *sangria*) et les cocktails *aromatisés* de *produits vitivinicoles* (p. ex. *cocktail à base de vin mousseux*)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». |
| *Spiritueux* | Tous les types de *spiritueux*.<br>Les *boissons à base de spiritueux* 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». |
| *Fruits frais* | *Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits* (*gelées*, *confitures*, *compotes*) 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». |
| *Légumes frais* | Les *légumes conservés, congelés, séchés et cuits* (*gelées*, *confitures*) 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». |

Obsolete

Pour certains produits, le demandeur peut surmonter une objection contre des produits comparables en limitant la liste des produits.

## 5.3 Limitation de la liste de produits

Conformément à l'article 36 du règlement (UE) 2024/1143, les IG peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit 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 à cette IG particulière en faisant référence à son nom, afin de démontrer la reconnaissance par le demandeur de la nécessité de respecter les spécifications de cette IG particulière. Le libellé recommandé par l'Office est «[nom de l'IG]» (IG) [produit couvert par l'IG]. D'autres limitations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement l'IG et son utilisation.

| IG dans la MUE | Liste de produits acceptable |
|---|---|
| **Slovácká**<br>(PDO-CZ-A0890) | *«Slovácká» (IG) vin* |
| **WELSH BEEF**<br>(PGI-GB-0057) | *«Welsh Beef» (IG) viande de bœuf* |
| **TEQUILA** | *«Tequila» (IG) boissons spiritueuses à l'agave* |

La catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG devrait être limitée comme suit.

- Pour les vins, la limitation devrait désigner les vins respectant les exigences du cahier des charges de l'IG.
- 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 I du règlement (UE) nº 2019/787] qui respecte le cahier des charges de l'IG. Ces informations sont disponibles dans la base de données GIview.
- Pour les produits agricoles, y compris les 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 qui sont conformes à 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 «GIview». 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 «GIview».

Obsolète

| IG dans la MUE | Spécification originale (non acceptable) | Liste de produits acceptable | Explication |
|---|---|---|---|
| **TOKAJ/TOKAJI** (PDO-HU-A1254) | *Vins* | «*Tokaj/Tokaji*» *(IG) vin* | La MUE ne peut être acceptée que pour du *vin* couvert par l'AOP. |
| **WELSH BEEF** (PGI-GB-0057) | *Viande* | «*Welsh Beef*» *(IG) viande de bœuf* | «*Viande*» inclut des produits (p. ex. du porc) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une IGP particulière couvrant le produit spécifique *viande de bœuf*. |
| **POMME DU LIMOUSIN** (PDO-FR-0442) | *Fruits* | «*Pomme du Limousin*» *(IG) pommes* | La catégorie *fruits* inclut des produits tels que des *poires* ou des *pêches*, 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'IG.

| IG dans la MUE | Spécification originale (non acceptable) | Liste de produits acceptable | Explication |
|---|---|---|---|

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOSLAVINA**<br>(PDO-HR-A1653)<br>pour du *vin* | *Boissons alcooliques*<br>(à l'exception des *bières*) | Par exemple, *vins et boissons à base de«Moslavina» (IG) vin; spiritueux, rhum* (exemples)<br>Par exemple, *boissons alcoolisées à l'exception des bières autres que lesvins et boissons à base de vin ou contenant du vin* | La MUE peut être acceptée pour du *vin* respectant le cahier des charges de l'AOP et pour des *boissons à base de vin ou contenant du vin* conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP<br>À titre subsidiaire, les *boissons alcoolisées autres que du vin et des boissons à base de vin* sont acceptables dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire en erreur. |
| **RIOJA**<br>(AOP-ES-A0117)<br>pour du *vin* | *Vin, spiritueux* | *«Rioja» (IG) vin, spiritueux* | La MUE peut être acceptée pour le *vin* conforme au cahier des charges de l'AOP.<br>La MUE peut, en principe, être acceptée selon l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, pour les *spiritueux* car ceux-ci ne sont pas considérés comme du *vin*. |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| **POMME DU LIMOUSIN**<br>(PDO-FR-0442)<br>pour *pommes* | *Fruits conservés, congelés, séchés et cuits* | «*Pomme du Limousin*» *(IG) pommes en conserve, congelées, séchées et cuites* | *Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits* comprennent des produits composés d'autres fruits qui ne peuvent respecter les exigences du cahier des charges de l'AOP couvrant exclusivement des *pommes*.<br>Il est à noter aussi que la limitation ne devrait pas s'appliquer seulement aux *pommes*, mais également aux *pommes préparées*. 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. |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BRANDY DE JEREZ**<br>(PGI-ES-01944)<br>pour *brandy ou weinbrand* | *Spiritueux; brandy; whisky* | *«Brandy de Jerez» (IG) brandy* | Le *whisky* est une catégorie de boissons spiritueuses considérée comme comparable au *brandy*.<br>En même temps, le *whisky* ne peut pas répondre au cahier des charges défini pour le *brandy*.<br>Par conséquent, la catégorie des *spiritueux* doit être restreinte au produit protégé par l'IG «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 des *spiritueux*, car tous les *spiritueux* sont comparables. |

Obsolète

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SCOTCH WHISKY**<br>(PGI-GB-01854)<br>pour *whisky* | *Whisky; boissons alcoolisées* | *«Scotch Whisky» (IG) whisky* | La MUE peut être acceptée pour un whisky conforme aux exigences du cahier des charges de l'IG.<br>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'ingrédients commercialement pertinents de l'un des produits compris dans la demande de MUE, une limitation sera demandée. En effet, l'article 26, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1143 élargit expressément l'étendue de la protection d'une IG enregistrée pour un produit déterminé «lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients».

| IG dans la MUE | Spécification originale (qui n'est pas acceptable) | Liste de produits acceptable | Explication |
|---|---|---|---|
| **POMME DU LIMOUSIN**<br>(PDO-FR-0442)<br>pour *pommes* | *Confitures et compotes* | *Confitures et compotes de «Pomme du Limousin» (IG) pommes* | Les *fruits* sont le principal ingrédient des *confitures et compotes*. |

Obsolète

| IG dans la MUE | Spécification originale (qui n'est pas acceptable) | Liste de produits acceptable | Explication |
|---|---|---|---|
| **PROSCIUTTO DI PARMA**<br>(PDO-IT-0067)<br>pour des *jambons* | *Pizzas* | *Pizzas au «Prosciutto di Parma» (IG) jambon* | Cette garniture est le principal ingrédient d'une *pizza* et celui qui détermine le choix du consommateur. |
| **RIOJA**<br>(AOP-ES-A0117)<br>pour du *vin* | *Vinaigre de vin* | *Vinaigre de vin à base de «Rioja» (IG) vin* | La MUE peut être acceptée pour les *vinaigres de vin conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP*. Le vin est un ingrédient du *vinaigre* (le vinaigre de vin est fabriqué à partir de vin). |
| **TURRÓN DE AGRAMUNT/TORRÓ D'AGRAMUNT**<br>(PGI-ES-0167)<br>pour *nougat* | *Glaces* | *«Turrón de Agramunt/ Torró d'Agramunt» (IG) glaces comestibles à base de nougat* | Le nougat est un ingrédient commercialement pertinent pour les glaces. |
| **BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - OLIO ESSENZIALE**<br>(PDO-IT-0105)<br>pour *huile essentielle* | *Parfums* | *Parfums à l'huile essentielle «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» (IG) huile essentielle* | 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. |

Obsolète

| IG dans la MUE | Spécification originale (qui n'est pas acceptable) | Liste de produits acceptable | Explication |
|---|---|---|---|
| **SCOTCH WHISKY**<br>(PGI-GB-01854)<br>pour *whisky* | *Cocktails* | *Cocktails à base de «Scotch Whisky» (IG) whisky* | La MUE peut être acceptée pour les cocktails à base de whisky répondant aux exigences du cahier des charges de l'IG.<br>Contrairement aux vins, les *cocktails autres queceux 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 revendiqués.

| IG dans la MUE | Spécification originale | Liste de produits acceptable | Explication |
|---|---|---|---|
| **ACEITE DE LA ALCARRIA**<br>(PDO-ES-0562)<br>Pour de l'*huile d'olive* | *Pâtisserie* | *Pâtisserie* | 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. |

Obsolète

# 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

Le système de protection des IG de l'Union **prime sur** la protection nationale des IG pour les *produits agricoles*, les *vins* et les *boissons spiritueuses* et la remplace.

Compte tenu de ce qui précède, les *vins, boissons spiritueuses* et les *produits agricoles* qui sont à présent admissibles à une IG au titre des règlements de l'UE et qui bénéficiaient auparavant d'une protection au titre 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 demande de 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'examinateur vérifiera si cette indication géographique était 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.

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 les *produits artisanaux et industriels*.[28].

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 les *produits artisanaux et industriels*. Vu la difficulté inhérente à l'identification de ces IG, l'Office, dans ces cas-là, se basera principalement sur les observations de 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»).

Obsolète

28 Le nouveau système uniforme et exclusif de l'UE pour les IG de produits artisanaux et industriels est prévu dans le règlement (UE) 2023/2411. La date d'application de ces règles est fixée au 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter cette évolution.

### 6.2.1. 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 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» 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 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 ou de nature à induire en erreur par les consommateurs européens concernés.

### 6.2.2. 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»

Obsolète

renvoient au lien entre les marques commerciales et les IG en des termes similaires à ceux des articles 102 et 103 du règlement (UE) nº 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, 21/12/2012).

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 base de données GIview fournit des informations obtenues directement de la Commission européenne concernant, entre autres, les IG de pays tiers protégées au niveau de l'UE par des accords bilatéraux et multilatéraux.

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 à 108; 19/06/2013, R 1546/2011-4, FONT DE LA FIGUERA).

- Exemples:

| IG | Pays d'origine | Produits |
|---|---|---|
| Aguardiente chileno | Chili | *Boissons spiritueuses* |

Obsolète

| | | |
|---|---|---|
| Rooibos/Red Bush/Rooibostee/ Rooibos tea/Rooitee/Rooibosch | Afrique du Sud | *Infusion* |
| Breede River Valley | Afrique du Sud | *Vins* |
| Abricotine/Eau-de-vie d'abricot du Valais | Suisse | *Eau-de-vie de fruit* |

### 6.2.3. L'IG est protégée au titre du système de Lisbonne (acte de Genève)

L'UE est devenue partie contractante à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (l'«acte de Genève») en vertu de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil ([29]). À compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte de Genève (26 février 2020), les IG de pays hors UE protégées au titre du système de Lisbonne constitueront la base des objections conformément à l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

Pour fixer les règles permettant à l'UE d'exercer ces droits prévus par l'acte de Genève et de s'acquitter des obligations correspondantes, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/1753 relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques [le règlement (UE) 2019/1753]([30]).

*IG pertinentes en vertu du système de Lisbonne*[31]

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE lu en combinaison avec le règlement (UE) 2019/1753 s'applique aux IG:

- originaires d'un pays hors UE;
- relatives à des produits protégés au niveau de l'UE (à savoir *vins*, *boissons spiritueuses* et *produits agricoles et denrées alimentaires*);
- enregistrées au registre international;
- bénéficiant d'une protection dans l'UE au titre du règlement (UE) 2019/1753.

*Date pertinente*

Les demandes d'enregistrement international d'IG sont déposées auprès du Bureau international de l'OMPI. Le Bureau international publie l'enregistrement international au Bulletin de l'OMPI et **le notifie à la Commission**.[32] (Articles 5 et 6 de l'acte de Genève). La Commission le publie ensuite au Journal officiel de l'Union européenne

29 Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l'adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

30 Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

31 L'OMPI gère actuellement une base de données contenant des informations sur toutes les IG protégées au titre du système de Lisbonne: Lisbon Express, disponible à l'adresse https://www.wipo.int/ipdl/fr/lisbon/search-struct.jsp.

32 La décision (UE) 2023/2412 du Conseil modifiant la décision (UE) 2019/1754 confie à l'Office le rôle d'autorité compétente au titre de l'acte de Genève pour les IG de produits artisanaux et industriels. Celle-ci sera applicable à compter du 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter cette évolution.

Obsolète

[article 4 du règlement (UE) 2019/1753] et l'examine [article 5 du règlement (UE) 2019/1753].

Les tiers peuvent former une opposition contre la demande d'IG dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne [article 6 du règlement (UE) 2019/1753]. La procédure se conclut par une décision de la Commission sur la protection dans l'UE de l'IG du pays tiers [article 7 du règlement (UE) 2019/1753].

En principe, les dates pertinentes pour déterminer quel droit est le plus ancien sont la date de dépôt de la demande de MUE (ou sa date de priorité en vertu de la Convention de Paris, si celle-ci est revendiquée) et la date de réception de la demande d'enregistrement international de l'IG par le Bureau international. Toutefois, l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1753 autorise la **coexistence** d'une IG protégée et d'une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi dans l'Union européenne **avant la date à laquelle le Bureau international a notifié à la Commission** l'enregistrement international de l'IG.

En d'autres termes, une demande de marque déposée de **bonne foi**après la date de réception de la demande d'enregistrement international (la demande d'IG) par le Bureau international mais avant la notification de la publication de l'enregistrement à la Commission (la notification à la Commission) ne peut pas faire l'objet d'une objection étant donné que la marque peut coexister avec l'IG. En l'absence de preuve ou d'indication contraire (acquise par exemple au moyen d'observations de tiers ou dans le cadre de procédures inter partes), l'Office supposera que le demandeur/titulaire de la marque était de bonne foi.

Par conséquent:

- lors d'un examen d'office, **sauf s'il existe des indices d'une absence de bonne foi** (acquis par exemple au moyen d'observations de tiers), la date pertinente est **la date de notification de l'enregistrement international à la Commission**, et l'Office **s'opposera uniquement** à l'enregistrement de marques **déposées après cette date**;
- une **opposition** contre une marque déposée après la demande d'IG auprès du Bureau international mais avant la notification de l'enregistrement international à la Commission ne peut aboutir que si l'absence de bonne foi au moment du dépôt de la demande de marque est démontrée par l'opposant;
- dans les **procédures d'annulation**, les marques enregistrées qui ont été déposées après la demande d'IG auprès du Bureau international mais avant la notification à la Commission ne peuvent être annulées que si le demandeur en nullité prouve l'absence de bonne foi au moment du dépôt de la demande de marque.

Les objections peuvent être fondées sur des IG qui ont déjà été notifiées à la Commission mais pour lesquelles la Commission n'a pas pris de décision en matière de protection. Si le demandeur de la MUE ne soumet pas d'observations ou ne surmonte pas l'objection, l'Office suspendra la procédure d'examen jusqu'à ce que la Commission prenne une décision ou jusqu'à l'expiration du délai d'un an sans

Obsolète

refus à compter de la réception par le Bureau international de la notification de l'enregistrement international [article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1753].

*Étendue de la protection des IG au titre de l'acte de Genève*

En vertu de l'article 11, paragraphe 1, de l'acte de Genève, la protection est accordée contre:

1. l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique:
   a. à l'égard de produits du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique, qui ne sont pas originaires de l'aire géographique d'origine ou qui ne remplissent pas l'une des autres conditions requises pour utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
   b. à l'égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique ou à l'égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans la partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l'affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété;
2. toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.

En vertu de l'article 11, paragraphe 3, de l'acte de Genève, une partie contractante refuse ou invalide, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque ultérieure si l'utilisation de cette marque aboutirait à l'une des situations visées à l'alinéa 1).

Par conséquent, les dispositions juridiques sur lesquelles l'Office fondera ses objections seront celles de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'acte de Genève en combinaison avec le règlement (UE) 2019/1753.

L'Office estime que, bien que le libellé de l'article 11, paragraphe 1, de l'acte de Genève soit différent de celui des articles correspondants des règlements de l'UE relatifs à la protection des IG, la protection matérielle accordée aux IG au titre de l'acte de Genève est identique: ces IG sont ainsi protégées contre **l'utilisation directe et indirecte** de l'IG pour des produits identiques ou comparables (voir le paragraphe 4.1), l'utilisation directe ou indirecte qui **exploiterait la réputation** de l'IG (voir le paragraphe 4.1.1), **l'usurpation, l'imitation ou l'évocation** (voir le paragraphe 4.2), et les autres **indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur** (voir le paragraphe 4.3).

L'Office appliquera dès lors les mêmes critères aux IG protégées au titre de l'acte de Genève et examinera les conflits potentiels avec des IG antérieures en tenant compte, *mutatis mutandis*, des règles énoncées ci-dessus au paragraphe 4 *Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus*. En outre, l'Office considère que la notion de «produits qui ne sont pas du même type» est analogue à

Obsolète

la notion de «produits non comparables» au sens des règlements de l'UE relatifs à la protection des IG. Voir le point 5.2.

Dans la pratique, cela signifie que, lors d'un examen d'office, l'article 11, paragraphe 1, point a), sous i), de l'acte de Genève sera invoqué et s'appliquera dans les situations correspondant à l'«utilisation» de l'IG pour des produits identiques ou comparables; l'article 11, paragraphe 1, point b), qui octroie une protection contre «toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits», sera invoqué dans toutes les autres situations prévues par les règlements de l'UE, c'est-à-dire en cas d'usurpation, d'imitation ou d'évocation et pour les autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur.

En revanche, lors d'un examen d'office, l'Office n'invoquera pas l'article 11, paragraphe 1, point a), sous ii), de l'acte de Genève, qui fait référence à l'utilisation des IG à l'égard de produits ou services qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique (c'est-à-dire les produits et services non comparables). L'Office ne peut pas statuer d'office sur les situations décrites dans cet article en l'absence d'arguments et de preuves du bénéficiaire de l'IG. L'article 11, paragraphe 1, point a), sous ii), de l'acte de Genève peut toutefois être invoqué dans les observations de tiers et dans les oppositions conformément à l'article 8, paragraphe 6, du RMUE [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques (article 8, paragraphe 6, du RMUE)].

### 6.2.4. 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 l'interprétation par l'Office de l'article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, en ce qui concerne la législation nationale, l'Office estime que la référence aux «accords internationaux auxquels […] l'État membre concerné est partie» devraient être interprétés comme des accords internationaux dans les domaines ne bénéficiant pas d'une protection uniforme au niveau de l'UE, à savoir les *produits artisanaux et industriels*[33] (voir point 6.1).

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. L'article 7,

[33] Le règlement (UE) 2023/2411 prévoit le nouveau système européen uniforme et exclusif de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels. La date d'application de ces règles est fixée au 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter cette évolution.

Obsolète

paragraphe 1, point j), du RMUE, ne s'applique qu'aux IG de *produits artisanaux et industriels*[34] protégées au titre de ces 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 les circonstances suivantes:

- dans la mesure où ils concernent des IG de *produits artisanaux et industriels*.[35]. Actuellement, ni la Commission ni l'Office ne gèrent une base de données répertoriant les IG de *produits artisanaux et industriels* 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.

## 7 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 en conflit à la fois avec une IG dans le domaine *vitivinicole* et une mention traditionnelle protégée pour les *vins* (MTV), ou à la fois avec une IG dans le domaine des *produits agricoles et des denrées alimentaires* et une spécialité traditionnelle garantie (STG).

| IG | MTV/STG | Demande de MUE (fictif) |
|---|---|---|

34 Ibid 1.
35 Ibid 1.



Obsolete

| | | |
|---|---|---|
| **JAMÓN DE SERÓN**<br>(PGI-ES-1052) | Jamón serrano | ABC Jamón serrano de Serón pour du *jambon* |
| **ALICANTE**<br>(PDO-ES-A1526) | Fondillón | ABC Fondillón Alicante pour du *vin* |

*Exemple*

| **IG/TTW** | **MUE** | **Limitation** |
|---|---|---|
| **RIOJA**<br>(PDO-ES-A0117)<br>**RESERVA** | MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA<br>(exemple fictif) | *«Rioja» (IG) vin et «Reserva» (MTV) vin* |

Enfin, il importe de noter que lorsqu'une **marque enregistrée** est ensuite utilisée (sur le marché) sur des produits qui ne sont pas des produits authentiques pour lesquels la limitation était indiquée dans la liste des produits et/ou services, la déchéance de la marque peut être prononcée en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE], point 4, et Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 2.4.

Obsolete

# 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]

Obsolète

# Table des matières

**1 Article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE..... 748**

**2 Remarques générales sur les règlements de l'UE.....748**

2.1 Définition des mentions traditionnelles pour du vin aux termes des règlements de l'UE..... 748

**3 Mentions traditionnelles pertinentes au titre des règlements de l'UE.....750**

3.1 Date pertinente.....750

**4 Dispositions pertinentes régissant les conflits avec les marques..... 751**

**5 Produits concernés..... 757**

5.1 Restrictions de la liste de produits..... 758

**6 Accords internationaux .....758**

**7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE..... 758**

Obsolète

# 1 Article 7, paragraphe , point k), du RMUE

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.

# 2 Remarques générales sur les règlements de l'UE

La protection des mentions traditionnelles pour du vin est garantie par le règlement nº 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 ([36]), 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 nº 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».

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

Obsolete

36 Règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) nº 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) nº 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) nº 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.

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) nº 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 nº 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:

1. a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
2. le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) nº 1308/2013;
3. la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33;
4. d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;
5. 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

Obsolète

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;

6. f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;
7. g) le nom du ou des pays d'origine;
8. la date d'inscription au registre.

L'outil de recherche eAmbrosia fournit des informations sur les mentions traditionnelles pour vins protégées dans l'UE.

# 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 nº 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 les vins sont disponibles dans la base de données eAmbrosia gérée par la Commission.

## 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 eAmbrosia ne contient pas d'information sur la date pertinente, cela signifie que la mention traditionnelle en question existait déjà le 01/082009, date à laquelle le registre a été créé. Pour toute mention traditionnelle ajoutée ultérieurement, l'extrait eAmbrosia 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

Obsolète

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

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) nº 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 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) nº 1308/2013, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, est:
   a. 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
   b. annulé.
2. 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.
3. 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

Obsolete

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 ( [37] ), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( [38] ) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( [39] ).

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:

Obsolete

37 (6) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques OJ L 299, 8.11.2008, p. 25 .

38 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).

39 Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:154:TOCOJ L 154 du 16.6.2017, p. 1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:154:TOC.

| Affaire | Commentaire |
|---|---|
| MUE nº 17 476 656<br> | 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.<br>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.<br>Par conséquent, la spécification dans la classe 33 était limitée à: *vins conformes à la définition/aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «Château», boissons alcooliques (à l'exception des vins).* |
| MUE nº 17 967 391<br> | «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).<br>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».<br>Par conséquent, la spécification dans la classe 33 était limitée à: *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).* |

Obsolete

| Affaire | Commentaire |
|---|---|
| MUE nº 17 874 618<br>EL CLÁSICO | «Clásico» est une mention traditionnelle espagnole pour des vins de liqueur et des vins issus de raisins surmûris. Le signe demandé était *vins*.<br>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. |

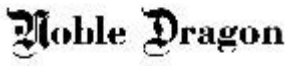
Aucune objection n'a été soulevée dans les exemples suivants:

| Affaire | Commentaire |
|---|---|

Obsolète

| | |
|---|---|
| MUE nº 15 102 015<br> | 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».<br><br>Le terme «reserva» figurant dans la marque ne doit pas être apprécié en dehors de son contexte.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>La marque est acceptable. |

Obsolete

| | |
|---|---|
| MUE nº 14 997 803<br> | 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».<br><br>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.<br><br>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».<br><br>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.<br><br>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.<br><br>La marque est acceptable. |

Obsolete

| | |
|---|---|
| Demande de MUE inventée<br>**AXN Late Harvest** | «Vendange tardive» est une mention traditionnelle française pour du vin. Elle n'est protégée qu'en français.<br>La traduction de la mention traditionnelle pour du vin en anglais ne peut faire l'objet d'une objection.<br>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.<br>( http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&language=EN ) |
| MUE nº 17 633 819<br>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. |

Obsolète

## 5 Produits concernés

L'article 113, paragraphe 2 du règlement nº 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 nº 1308/2013 pour les raisons suivantes.

L'article 92, paragraphe 1, du règlement nº 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 nº 1308/2013. Par exemple, dans le cas d'une demande de MUE contenant la mention traditionnelle «Fondillón», déposée pour le *vin* compris dans la classe 33, l'objection ne devra pas être soulevée contre du *vin de raisins surmûris* protégé par la mention traditionnelle, mais contre du *vin* en tant que tel (par exemple, le *Fondillón [mention traditionnelle] vin*).

### 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.

Pour les mentions traditionnelles pour du vin, il n'existe pas de tels cahiers des charges, mais l'outil de recherche eAmbrosia inclut un «résumé de la définition/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 que l'Office recommande est ««[mention traditionnelle]» (MTV) [produit]». D'autres formulations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement la mention traditionnelle et son utilisation.

## 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

Obsolète

| IG/mention traditionnelle pour du vin | MUE | Limitation |
|---|---|---|
| **RIOJA**<br>(AOP-ES-A0117)<br>**RESERVA** | MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA<br>(exemple inventé) | *«Rioja» (IG) vin et «Reserva» (MTV) vin* |

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<br>demandé pour des *vins; boissons alcooliques, à l'exception des bières*<br>(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). |

Obsolète

Enfin, et surtout, lorsqu'une **marque enregistrée** est ensuite utilisée (sur le marché) sur des produits qui ne sont pas des produits authentiques de la catégorie MTV pour lesquels une limitation était indiquée dans la liste des produits, la déchéance de la marque peut être prononcée en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE], point 4, et Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 2.4.

# 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 l), du RMUE]

Obsolète

# Table des matières

**1 Article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE..... 762**

**2 Remarques générales sur les règlements de l'UE.....762**

2.1 Définition des spécialités traditionnelles garanties au titre des règlements de l'UE.....762

2.2 Lien avec les marques commerciales.....763

**3 STG concernées au titre des règlements de l'UE..... 763**

3.1 Date pertinente.....764

**4 Situations couvertes par l'article 68 du règlement (UE) 2024/1143.....764**

**5 Produits concernés..... 765**

5.1 Limitations de la liste de produits.....765

**6 Accords internationaux.....766**

**7 Relation avec d'autres dispositions du RMUE.....766**

Obsolète

# 1 Article 7, paragraphe , point l), du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE, s'applique aux MUE en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties (STG) protégées soit par la législation de l'UE soit par des accords internationaux auxquels l'UE est partie.

# 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 spécialités traditionnelles garanties (STG) est assurée au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 2024/1143.

En ce qui concerne la définition des STG, l'article 52 du règlement (UE) 2024/1143 indique qu'«[un] système de spécialités traditionnelles garanties (STG) 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 53, paragraphe 1, du règlement,

[une] dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit:

1. qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; 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 53, paragraphe 2, du règlement, avoir un caractère spécifique: «2. Pour qu'une mention soit enregistrée comme spécialité traditionnelle garantie, elle devra:

Obsolete

1. [avoir] été traditionnellement utilisé en référence au produit; ou
2. [identifier] le caractère traditionnel du produit».

Dans ce contexte, il est fait référence à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, qui définit le terme «traditionnel» comme «l'utilisation historique prouvée de la dénomination par les producteurs d'une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations. Cette période doit être d'au moins 30 ans et ladite utilisation peut inclure des modifications requises par l'évolution des pratiques d'hygiène et de sécurité et d'autres pratiques pertinentes.»

Aux termes de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, «[u]ne dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.»

L'article 68 du règlement (UE) 2024/1143 fixe l'étendue de la protection des STG — «[l]es spécialités traditionnelles garanties enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si la dénomination protégée est traduite, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.»

## 2.2 Lien avec les marques commerciales

Contrairement aux indications géographiques, le règlement (UE) 2024/1143 ne contient aucune disposition précise sur les liens entre les STG et les marques (à savoir une disposition analogue à celle de l'article 31). L'article 68, paragraphe 1, interdit l'utilisation de la STG dans un certain nombre de situations, mais pas l'enregistrement de la marque.

L'article 7, paragraphe 1, point l), 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.

# 3 STG concernées au titre des règlements de l'UE

L'article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE s'applique lorsqu'une spécialité traditionnelle garantie (STG) a été enregistrée conformément à la procédure fixée par le règlement (UE) 2024/1143.

Des informations pertinentes sur les spécialités traditionnelles garanties figurent dans le registre eAmbrosia gérée par la Commission.

Obsolète

### 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. Si le demandeur de MUE ne présente pas d'observations ou ne surmonte pas l'objection, l'Office suspendra la procédure d'examen jusqu'à la clôture de la procédure d'enregistrement de la STG.

## 4 Situations couvertes par l'article 68 du règlement (UE) 202/113

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 68 du règlement (UE) 2024/1143, les STG sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si le nom protégé est traduit, y compris en ce qui concerne des produits utilisés comme ingrédients, 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 produits utilisés comme ingrédients et des termes tels qu'usurpation, imitation ou évocation et les pratiques susceptibles d'induire en erreur visés à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1143 en lien avec les indications géographiques [voir les directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, 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.

Obsolète

| MUE nº | Commentaire |
|---|---|
| MUE nº 15 270 184<br><br>HEUMILCHBARON | HEUMILCH est une STG enregistrée pour du lait (lait de foin) (TSG-AT-01035-AM01).<br><br>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.<br><br>Dès lors, la liste des produits figurant dans la classe 29 a été limitée à: *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».* |

Obsolète

# 5 Produits concernés

L'article 54 du règlement (UE) 2024/1143 requiert que la STG soit conforme à un cahier des charges fournissant une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques.

L'Office ne soulèvera d'objections que pour les produits couverts par la STG ou lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients commercialement pertinents.

## 5.1 Limitations de la liste de produits

Conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2024/1143, les demandes de STG incluent 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 que l'Office recommande est «[nom de la STG]» (STG) [produit couvert par la STG]». D'autres formulations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement la STG et son utilisation.

Le cahier des charges des STG est disponible dans le registre eAmbrosia.

Pour un exemple de limitations de la liste de produits, voir le paragraphe 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.

À l'heure actuelle, il n'existe toutefois aucune STG protégée au titre d'accords internationaux.

## 7 Relation 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.

Enfin, il importe de noter que, si une **marque enregistrée** est ensuite utilisée (sur le marché) sur des produits qui ne sont pas de véritables produits couverts par une STG pour lesquels une limitation était indiquée dans la liste des produits, la déchéance de la marque peut être prononcée en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE], point 4.2.1, et Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 2.4.

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 13 Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE]

Obsolète

# Table des matières

**1 Article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE..... 769**

**2 Cadre législatif..... 769**

**3 Définition d'une dénomination variétale végétale..... 770**

**4 Situations couvertes par l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.....770**

4.1 Dénominations de variétés végétales enregistrées..... 771

4.2 Date pertinente.....772

4.3 La demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la reproduit dans ses éléments essentiels.....772

4.4 Variétés végétales de la même espèce ou d'espèces étroitement liées.....778

4.5 Relation avec d'autres dispositions du RMUE..... 779

Obsolète

# 1 Article 7, paragraphe , point m), du RMUE

Le règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) nº 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) nº 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. 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

Obsolète

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 protection pour une obtention 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;

Obsolète

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'obtenteur 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 ([40]) 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,

40 http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database

Obsolète

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 **contient** une dénomination de variété végétale antérieure. La question de savoir si la demande est susceptible d'être contestée ou non nécessitera une évaluation plus détaillée. 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

Obsolète

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:

Obsolète

| MUE | DVV | Produits demandés dans la classe 31 | Raisonnement | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| RUBY<br>No 16 922 791 | RUBY | *Prunes; mirabelles; semences pour prunes et semences pour mirabelles; pruniers; mirabelliers* | La demande se compose de la DVV enregistrée pour *Prunus armeniaca L.* en France et en Italie | Tous les produits demandés relèvent du genre «*Prunus*». La demande a été refusée. |
| <br>No 17 955 254 | GIOIA | Notamment: *fleurs* | GIOIA est une DVV enregistrée pour *Dendrobium Sw.Dianthus L. Gerbera jamesonii Bolus ex Hook f. et Lilium L.*<br>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 *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.* |

Obsolète

| MUE | DVV | Produits demandés dans la classe 31 | Raisonnement | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| <br>No 17 496 019 | AZAHAR | Notamment:<br>*produits agricoles* | AZAHAR est une DVV enregistrée pour *Gossypium hirsutum L.* en Espagne.<br>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 *Gossypium*. En l'absence de réponse du demandeur, la demande a été refusée pour des *produits agricoles*. |

Obsolète

| MUE | DVV | Produits demandés dans la classe 31 | Raisonnement | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| <br>No 17 916 500 | EMILIA | *Légumes frais; légumes bruts; légumes-racines [frais]* | «Emilia» est une DVV enregistrée pour cinq variétés, dont une seule pour des légumes (*Solanum tuberosum* – pomme de terre).<br>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 Solanum tuberosum L.* |

Obsolète

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 |
|---|---|---|
| <br>No 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<br>No 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. |
| <br>No 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<br>No 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. |

Obsolète

## 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'examinateur 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.https://www.upov.int/edocs/infdocs/fr/upov_inf_12_4.pdf

Les exceptions seront examinées par l'Office à la demande du demandeur de la marque.

Obsolete

Voir aussi l'annexe des Directives du CPVO sur l'article 63 du RCVV sur la signification des «espèces étroitement liées».https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021

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.

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 14 Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]

Obsolète

# Table des matières

**1 Introduction..... 782**

**2 Demandes..... 782**

**3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi..... 784**

3.1 Procédure d'examen..... 784

3.2 Procédure d'annulation..... 784

**4 Consommateurs..... 785**

**5 Produits et services..... 785**

**6 Aspects territoriaux..... 786**

6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres..... 787

6.2 Zone linguistique..... 787

6.3 Caractère distinctif acquis dans l'ensemble de l'UE..... 788

**7 La qualité de la preuve..... 790**

**8 Appréciation des éléments de preuve..... 791**

8.1 Types d'éléments de preuve particulièrement pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage..... 793

8.1.1 Sondages d'opinion et études de marché..... 793

8.1.2 Part de marché..... 794

8.1.3 Dépenses de publicité et chiffre d'affaires..... 794

8.1.4 Déclarations sous serment (déclarations écrites faites sous serment ou solennellement)..... 795

8.1.5 Enregistrements antérieurs et caractère distinctif acquis..... 795

8.2 Usage du signe..... 796

8.2.1 Usage du signe avec des variations insignifiantes..... 796

8.2.2 Usage du signe en combinaison avec une autre marque..... 797

8.2.3 Usage en tant que marque..... 797

8.3 Durée de l'usage..... 798

8.4 Preuves postérieures à la date de dépôt..... 799

Obsolète

# 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 ([41]). 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.

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 de l'Union européenne 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 (code INID 521).

# 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

41 La grande majorité des affaires dont l'Office est saisi se rapportent à la preuve de l'usage de marques individuelles. À ce titre, le présent document fait généralement référence à l'identification des produits ou services comme «provenant d'une entreprise déterminée». Le cas échéant, cette expression doit également être comprise comme couvrant, *mutatis mutandis*, les différentes fonctions essentielles des marques collectives ou de certification.

Obsolete

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 **subsidiaire**, 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'examinateur.

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'examinateur 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'examinateur 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.

Obsolète

# 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).

Obsolète

## 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 (24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 142):

- pour les marques individuelles, de façon à 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);
- pour les marques collectives, la fonction essentielle est de distinguer les produits ou services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63);
- pour les marques de certification, la fonction essentielle est de distinguer les produits ou services certifiés par le titulaire de la marque de ceux qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

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.

Les éléments du demandeur doivent prouver que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit et le service comme provenant d'une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 &

Obsolete

C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

Seuls les produits et services pour lesquels le caractère distinctif acquis par l'usage a été prouvé peuvent être enregistrés.

## 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).

Ce critère n'est pas le même que pour l'acquisition d'une renommée, qui doit être démontrée dans une partie substantielle de l'UE et non dans chaque État membre [21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120, et jurisprudence citée].

Prouver le caractère distinctif acquis d'une marque sur l'ensemble du territoire pertinent peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout en ce qui concerne des marques tridimensionnelles, des marques de couleur ou d'autres types de marques, pour lesquelles la perception qu'a le consommateur d'une absence potentielle de caractère distinctif intrinsèque sera probablement la même dans chacun des 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).

L'absence d'éléments de preuve importants pour certains pays de l'UE pourrait être compensée, entre autres, par des documents pertinents concernant l'UE dans son ensemble et des éléments de preuve pertinents sur les marchés transfrontaliers. Il peut ne pas être nécessaire de disposer de magasins physiques dans tous les États membres de l'UE pour démontrer le caractère distinctif acquis, s'il est établi que les consommateurs ont pris connaissance de la marque par d'autres moyens. Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, une présence en ligne et une publicité en ligne sur l'internet ou les médias sociaux, ou des magasins dans des zones touristiques populaires ou des aéroports [19/10/2022, T-275/21, Louis Vuitton Malletier/EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II), EU:T:2022:654, § 80].

Obsolete

La question se pose de savoir si l'Office peut déterminer 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 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

Le caractère distinctif acquis par l'usage doit être démontré pour tous les États membres/territoires où l'objection s'applique [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), point 6.3].

Lorsqu'une marque fait l'objet d'une objection en raison de son ou ses éléments verbaux, l'objection indique toujours la signification de ce mot dans la langue sur laquelle l'objection est fondée.

Dans ces cas, le territoire pertinent pour le dépôt de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage peut être:

a) le ou les États membres/territoires mentionnés dans l'objection; ou

b) le ou les États membres dans lesquels la langue en cause dans l'objection est officielle; ou

c) un territoire plus large que ceux visés aux points a) et b).

Lorsqu'une langue nationale de l'UE est officielle dans plus d'un État membre, le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé pour chacun des États membres dans lesquels cette langue est officielle.

| Langue nationales de l'UE | Officielle dans les États membres suivants |
|---|---|

Obsolète

| | |
|---|---|
| Allemand | Belgique, Allemagne, Luxembourg et Autriche |
| Anglais | Irlande et Malte |
| Français | Belgique, France et Luxembourg |
| Grec | Grèce et Chypre |
| Néerlandais | Belgique et Pays-Bas |
| Suédois | Suède et Finlande |

La situation c) ci-dessus se produit normalement lorsque:

- l'élément verbal de la marque est un terme anglais de base et la marque est contestée en ce qui concerne la partie anglophone des consommateurs pertinents (en l'espèce, le territoire dans lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé ne se limite pas à l'État membre ou aux États membres dans lesquels l'anglais est la langue officielle);
- l'élément verbal de la marque est un terme d'une langue étrangère à l'UE et la marque fait l'objet d'une objection sur la base d'un territoire spécifique qui n'est pas nécessairement le seul (en l'espèce, le territoire sur lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé ne se limite pas à l'État membre ou aux États membres mentionnés dans l'objection).

Lorsqu'un motif de refus s'applique sur des territoires situés en dehors du ou des États membres dans lesquels la langue à l'origine de l'objection est une langue officielle et que le demandeur n'a pas été informé des territoires, l'Office ne rejette pas la demande parce que la preuve du caractère distinctif acquis fait défaut pour ces territoires. Dans ces cas, l'Office informe le demandeur des territoires pertinents et lui donne la possibilité de déposer les preuves requises.

Pour plus d'explications sur les langues et les parties pertinentes de l'UE, veuillez vous reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 1, Principes généraux, point 4.

## 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

Obsolete

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).

En outre, aucune disposition du RMUE n'impose que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage soit établie par des preuves distinctes dans chaque État membre.. 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:

   a. 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;
   b. 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].
2. 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

Obsolète

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 La qualité de la preuve

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.

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 47, paragraphe 2, du RMUE,

Obsolète

et ne doivent pas être confondues 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].

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 (15/12/2005, 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 est reconnue par le public pertinent comme une indication de l'origine, à savoir que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits et services comme provenant d'une entreprise déterminée, malgré le fait que, en l'absence d'un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif requis.

L'Office appréciera globalement tous les éléments en vue de décider si la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49).

| Marque | Argumentation | Affaire |
|---|---|---|
|  | Il a été considéré que la combinaison des couleurs verte et jaune avait acquis un caractère distinctif par l'usage car il a été prouvé qu'une partie importante du public pertinent la percevait comme renvoyant aux machines manufacturées par une certaine entreprise. Les éléments de preuve comprenaient 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 (§ 36-37). | 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417 |

## 8 Appréciation des éléments de preuve

Pour des orientations générales sur les éléments de preuve déposés au cours de la procédure, veuillez consulter les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve.

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;

Obsolete

- 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 établir le caractère distinctif acquis, les facteurs suivants, entre autres, peuvent être pris en considération (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32 et 22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147 § 40):

- la part de marché détenue par la marque pour 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;
- des déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.

Certains éléments de preuve ont généralement une valeur probante plus élevée que d'autres [voir 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74; 19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 99; et 22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, § 57]. L'Office établit une distinction entre les preuves directes et les preuves secondaires.

Les **preuves directes** sont généralement les moyens de preuve les plus pertinents et peuvent inclure:

- les enquêtes
- les études de marché;
- les déclarations d'associations professionnelles indépendantes ou d'autorités publiques.

En revanche, les **preuves secondaires** permettent d'étayer les preuves directes et peuvent comprendre:

- les chiffres de vente;
- les factures;
- les magazines;
- les catalogues;
- le matériel publicitaire.

Les preuves qui ne peuvent être mises en correspondance avec un moment donné seront normalement insuffisantes pour démontrer que le caractère distinctif a été acquis avant la date de dépôt.

Obsolète

Les preuves concernant des pays tiers ne peuvent à elles seules 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.

**Bonne pratique –** les demandeurs doivent s'assurer que les éléments de preuve:

- démontrent l'**usage de la marque demandée**;
- démontrent l'usage de la marque pour les **produits et services** visés par la demande;
- mentionnent les **dates** de l'usage;
- identifient le territoire **géographique** spécifique et pertinent de l'usage au sein de l'UE;
- montrent la perception de la marque par le public pertinent.

Si les éléments de preuve ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, ils peuvent ne pas être suffisants pour étayer les allégations du demandeur.

## 8.1 Types d'éléments de preuve particulièrement pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage

### 8.1.1 Sondages d'opinion et études de marché

Afin de garantir la valeur probante des sondages d'opinion et des enquêtes, les demandeurs doivent se référer aux règles expliquées dans la partie A, Dispositions générales, section 10, Éléments de preuve, 4.3 Sondages d'opinion et études de marché.

Les sondages d'opinion concernant la partie du public pertinent qui reconnaît le signe comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services peuvent, s'ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l'un des types de preuve les plus solides. Ils peuvent démontrer la perception effective du public pertinent, en particulier lorsqu'ils contiennent des questions non orientées et sont basés sur un échantillon représentatif [19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 111].

La jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de pénétration du marché ou de reconnaissance de celui-ci par le public pertinent (19/06/2014, C-217/13 & C218/13, 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.

Obsolète

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 être complétés par d'autres moyens de preuve.

### 8.1.2 Part de marché

La **part de marché** détenue par la marque par rapport aux produits ou services demandés peut être pertinente aux fins d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage. En effet, une telle pénétration du marché pourrait permettre à l'Office de déduire que le public pertinent reconnaîtrait la marque comme permettant d'identifier que les produits ou services proviennent d'une entreprise spécifique, et donc les distinguer des produits et services d'autres entreprises. (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76). Il est important de pouvoir établir un lien entre la part de marché et la perception de la marque en cause par le consommateur.

### 8.1.3 Dépenses de publicité et chiffre d'affaires

Les données concernant le **chiffre d'affaires** et les **dépenses publicitaires** peuvent avoir une incidence significative sur l'appréciation des éléments de preuve (pour les dépenses publicitaires, voir 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 77 et suivants).

Ces informations sont l'une des formes d'éléments de preuve les plus facilement disponibles. Toutefois, dans la majorité des cas, elles ne suffisent pas, à elles seules, à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque. 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.

Le chiffre d'affaires et les chiffres de publicité incluent souvent 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). Ils sont également souvent de nature trop générale pour permettre l'identification des marchés spécifiques en cause.

Le matériel publicitaire, en tant que tel, ne démontre pas que le public visé par les produits ou services perçoit le signe comme une indication de l'origine commerciale (24/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 36). Pour de plus amples informations concernant les matériels promotionnels et les publications, veuillez consulter les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, 4.8 Matériels promotionnels et publications.

En effet, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage échouent parce que les éléments de preuve relatifs à la publicité produits par

Obsolète

la partie ne suffisent pas à prouver l'existence d'un lien entre la part de marché et les activités de publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part.

**Bonne pratique:** le demandeur doit s'assurer que les éléments de preuve:

- contiennent des éléments qui prouvent clairement l'existence d'un lien entre le chiffre d'affaires et/ou la publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part;
- identifient avec précision les chiffres d'affaires/frais de publicité et les éléments de preuve **concernant la marque demandée**, ainsi que **leur lien avec les produits et services concernés**.
- contiennent une ventilation des chiffres annuels par marché, si possible; et
- montrent les périodes d'utilisation spécifiques (notamment des détails sur le début de l'usage) afin que l'Office puisse établir si les éléments de preuve démontrent le caractère distinctif acquis par la marque avant la date de dépôt.

Lorsqu'ils ne satisfont pas à ces exigences, les éléments de preuve relatifs aux dépenses de publicité et au chiffre d'affaires sont susceptibles d'être insuffisants pour étayer la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

### 8.1.4 Déclarations sous serment (déclarations écrites faites sous serment ou solennellement)

Pour garantir la valeur probante des déclarations sous serment, les demandeurs doivent se référer aux règles expliquées dans la partie A, Dispositions générales, section 10, Éléments de preuve, 4.2 Déclarations sous serment.

Les déclarations sous serment notamment de chambres de commerce et d'industrie, d'autres associations professionnelles ou organismes indépendants, ou d'autorités publiques, portant sur la perception d'une marque par le public pertinent, constituent des preuves «directes» de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, en particulier lorsqu'elles émanent de sources indépendantes et leur contenu est sensé et fiable [19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 99].

Lorsqu'une déclaration **n'émane pas d'un tiers indépendant**, mais d'une personne liée par une relation de travail à la requérante, par exemple, elle est considérée comme purement indicative et doit être corroborée par d'autres éléments probants (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).

Les déclarations sous serment doivent indiquer précisément la marque demandée (13/09/2012, T-72/11, ESPETEC, EU:T:2012:424, § 82 et suivants).

### 8.1.5 Enregistrements antérieurs et caractère distinctif acquis

L'enregistrement national **obtenu sur la base du caractère distinctif acquis** n'est pas contraignant, mais peut être pris en compte lorsque l'Office est en mesure d'apprécier les éléments de preuve présentés devant l'office national de la PI en question.

Obsolète

La date mentionnée par les éléments de preuve produits au niveau national sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de MUE. Cela peut être pertinent aux fins de l'appréciation.

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.

L'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et ces cas doivent être appréciés individuellement (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

## 8.2 Usage du signe

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.).

### 8.2.1 Usage du signe avec des variations insignifiantes

La notion d'usage d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être interprétée comme renvoyant non seulement à l'usage de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à l'enregistrement, mais également à l'usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations négligeables. Ces formes doivent être considérées comme globalement équivalentes (19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).

En présence d'une marque extrêmement simple, même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables, de sorte que la forme modifiée ne pourra pas être considérée comme globalement équivalente à la forme enregistrée de ladite marque. En effet, plus une marque est simple, moins elle est susceptible d'avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d'affecter une de ses caractéristiques essentielles et d'altérer ainsi sa perception par le public pertinent [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72].

Obsolète

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">«…le fait d'inverser le schéma de couleurs, même en conservant un fort contraste entre les trois bandes et le fond, ne peut être qualifié de variation négligeable par rapport à la forme enregistrée de la marque en cause» (§ 77).</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MUE nº 12 442 166</td><td colspan="3">Exemples du signe figurant dans certains éléments de preuve de l'usage</td></tr>
</table>

### 8.2.2 Usage du signe en combinaison avec une autre marque

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).

Même si la marque demandée a fait l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur 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), EU:T:2016:149, § 51].

### 8.2.3 Usage en tant que marque

Le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l'usage d'un signe en tant que marque.

Pour les formes tridimensionnelles, l'usage en tant qu'emballage purement fonctionnel ne constitue pas un usage en tant que marque [25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 et jurisprudence citée].

Il en va de même pour les expressions descriptives, qui ne seront pas considérées comme un usage en tant que marque. Par exemple, le signe «Gifflar» (un type de petits pains en Suède) a été utilisé sur l'emballage de pâtisseries, avec des indications

Obsolète

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).

## 8.3 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

Obsolete

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.

## 8.4 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.

Obsolete

# *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*

Obsolète

# Table des matières

**1 Caractère des marques collectives.....802**

1.1 Définition.....802

1.2 Fonction spécifique.....802

1.3 Relation avec les marques individuelles et de certification.....803

1.4 Dispositions applicables et examen.....803

**2 Titulaires.....804**

**3 Motifs absolus de refus: spécificités.....805**

3.1 Caractère ou signification trompeurs de la marque.....805

3.2 Règlement d'usage.....806

3.2.1 Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.....807

3.2.2 Mesures correctives.....807

**4 Spécificités concernant l'examen des motifs absolus de refus.....807**

4.1 Article 74, paragraphe 2, du RMUE: «dérogation géographique».....808

4.2 Objections soulevées au titre de l'article 7, paragraphe 1, points j), k) ou l), du RMUE.....809

Obsolete

# 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

La **fonction essentielle d'une marque collective de l'UE** est d'établir 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 [20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58]. 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.

Même les **marques collectives de l'UE descriptives du point de vue géographique** (article 74, paragraphe 2, du RMUE) doivent être propres à remplir la fonction essentielle d'une marque collective, qui est d'indiquer l'origine commerciale collective des produits vendus sous cette marque [20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 54 et suivants; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74].

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 [12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54].

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, qui pourraient être des concurrents. 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.

Obsolète

## 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 7, 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

Obsolete

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 indications géographiques (IG), 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 d'une marque collective de l'UE en conflit avec l'indication géographique «XYZ» pour des *vins* doit refléter avec précision le fait qu'il renvoie à l'usage de la marque pour *«XYZ» (IG) vins* . Pour plus d'informations sur les IG, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE ]. Pour de plus amples informations sur les mentions traditionnelles pour les vins, voir les Directives, 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 ], et pour plus d'informations sur les spécialités traditionnelles garanties, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE] .

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

Obsolète

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. 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 beschränkten 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. Compte tenu de la fonction essentielle des marques collectives (c'est-à-dire de distinguer les produits ou services des *membres de l'association* qui est titulaire de la marque, de ceux d'autres entreprises), 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. 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.

Lorsqu'il est utilisé ci-dessous, le terme «association» désigne l'un des deux types de titulaires susmentionnés acceptables en vertu de l'article 74 du RMUE.

# 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'examinateur 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 pourrait induire le public en erreur si elle donne l'impression qu'elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Toutefois, une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non-membres de l'association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). Le règlement d'usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective (tout membre de l'association ou si des exigences supplémentaires

Obsolète

sont prévues pour les membres) et, par conséquent, il confère aux membres la qualité d'utilisateur autorisé de la marque collective. Si le règlement d'usage autorisait l'usage de la marque collective par des non-membres de l'association, cela serait incompatible avec le caractère de la marque collective.

Par ailleurs, une marque collective induira également 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 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.

De même, si une **marque collective consiste** en: i) une IG ou ii) dénomination IGP/AOP ou un logo figurant dans la spécification de produits IGP/AOP, le public est susceptible d'être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en ce sens que cette ces éléments dénomination ou ce logo pourraient être considérés comme une indication géographique et non comme une marque collective dont la fonction est d'indiquer l'appartenance à une association. Pour plus d'informations sur les IG, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques ([article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE)].

## 3.2 Règlement d'usage

Le règlement d'usage doit être présenté dans un délai de **deux mois** suivant la date de dépôt de la demande de marque collective (article 75, paragraphe 1, du RMUE) et son contenu doit satisfaire aux exigences de l'article 16, du REMUE. Pour de plus amples détails sur le contenu du règlement d'usage, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2.3, Règlement d'usage des marques collectives.

L'Office recommande l'utilisation de son modèle (disponible à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/certification-and-collective-marks#23), qui guide les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage.

Le règlement d'usage fait **partie intégrante** de la marque collective. En particulier, il constitue un **élément essentiel** de l'examen parce qu'il contient des informations importantes sur le système de marques collectives et qu'il définit ainsi l'objet de la protection.

Compte tenu de son importance, le règlement d'usage doit être rédigé de manière **claire** et **accessible**.

Obsolète

Le règlement d'usage doit refléter le type spécifique de marque revendiqué dans la demande et le fait que la marque est effectivement une marque collective, qui sera utilisée par les membres de l'association.

Le règlement d'usage doit satisfaire aux exigences relatives aux formalités (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2.3, Règlement d'usage des marques collectives), refléter le type de marque demandé (voir point 3.1 ci-dessus concernant les demandes trompeuses) et respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.

L'examen de la demande sur le fond ne commence qu'à compter de la réception du règlement d'usage.

### 3.2.1 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.

### 3.2.2 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. En tout état de cause, le demandeur doit présenter un nouveau règlement d'usage complet. L'Office examinera alors s'il peut être renoncé à l'objection au vu du contenu du nouveau texte.

# 4 Spécificités concernant l'examen des 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 qu'une demande de marque collective de l'UE sera, à l'instar de toute autre demande de marque de l'UE, évaluée au regard de

Obsolète

**l'ensemble** des motifs de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, sans préjudice de l'application de l'article 7, paragraphe 3, 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).

Dans la mesure où l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE et l'exception correspondante relative au caractère distinctif acquis (**article 7, paragraphe 3, du RMUE**) s'appliquent également aux marques collectives, toute revendication de caractère distinctif acquis par l'usage devra être étayée par des éléments de preuve démontrant que la marque a fait l'objet d'un usage et qu'elle est effectivement reconnue sur le marché pertinent comme une marque collective.

## 4.1 Article 74, paragraphe 2, du RMUE: «dérogation géographique»

Conformément à l'article 74, paragraphe 2, du RMUE, par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), 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.

Toutefois, l'article 74, paragraphe 2, du RMUE ne constitue pas une exception à l'exigence de caractère distinctif. L'article 7, paragraphe 1, point b), et l'article 7, paragraphe 3, du RMUE s'appliquent également aux marques collectives de l'UE. Par conséquent, lorsqu'une association demande l'enregistrement, en tant que marque collective de l'UE, d'un signe pouvant désigner une provenance géographique, il lui incombe de s'assurer que ce signe est pourvu d'éléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux d'autres entreprises (05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73).

En d'autres termes, **pour être considéré comme distinctif** au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, un signe demandé en tant que marque collective de l'UE doit comporter des éléments permettant de distinguer les produits ou services des membres de l'association de ceux d'autres entreprises. L'Office appréciera, au cas par cas, si les signes contenant des termes descriptifs du point de vue géographique, y compris des IG, comportent des éléments suffisants pour conférer à la marque un caractère distinctif en tant que marque collective.

Par conséquent, l'exception prévue à l'article 74, paragraphe 2, du RMUE est réservée aux marques collectives, qui possèdent un caractère distinctif en ce sens qu'elles sont propres à distinguer les produits ou services des membres de l'association de ceux d'autres entreprises, même si ces marques peuvent servir, en même temps, à désigner la provenance géographique des produits ou services désignés.

À titre d'exemple, le signe «ALICANTE» demandé pour des *services touristiques* ou le signe «ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» pour des *huiles alimentaires*

Obsolete

seraient refusés, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, parce qu'ils ne contiennent aucun élément propre à distinguer les produits/services des membres de l'association de ceux d'autres entreprises.

En revanche, les signes «ASOCIACION DE GUIAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE» (*association de guides de la ville d'Alicante*) ou «CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» identifient une association spécifique et pourraient être acceptés en tant que marques collectives pour, respectivement, des *services touristiques* ou des *huiles alimentaires*, conformément à l'article 74, paragraphe 2, du RMUE.

Enfin, les **marques qui peuvent être utilisées dans la vie des affaires pour désigner la provenance géographique des produits et services doivent, en tout état de cause**, respecter l'autorisation prévue à l'article 75, paragraphe 2, du RMUE. Conformément à cette disposition, le règlement d'usage d'une marque collective de l'UE **se prévalant de la dérogation prévue à l'article 74, paragraphe 2, du RMUE** 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.

## 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, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE], Chapitre 11, Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE] et Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE].

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*

Obsolète

# Table des matières

**1 Dispositions pertinentes..... 812**

**2 Définition et fonction spécifique..... 812**

2.1 Définition..... 812

2.2 Fonction spécifique..... 813

**3 Principaux éléments..... 813**

3.1 Signe et capacité de distinction..... 813

3.2 Description en tant que marque de certification..... 813

3.3 Liste des produits et services..... 814

3.4 Règlement d'usage..... 814

**4 Exigences spécifiques en ce qui concerne la propriété..... 815**

**5 Examen des motifs spécifiques de refus..... 816**

5.1 Signification ou caractère trompeurs de la marque..... 816

5.2 Certification de l'origine géographique..... 817

5.3 Règlement d'usage..... 820

5.3.1 Respect de l'ordre public..... 821

5.3.2 Sanctions..... 821

**6 Particularités concernant l'examen des motifs généraux de refus..... 821**

Obsolète

# 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) nº 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 83 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,

Obsolete

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.

### 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 et4, 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].

Obsolète

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 tout 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 doit être présenté dans un délai de **deux mois** à compter de la date de dépôt de la marque de certification (article 84, paragraphe 1, du RMUE) et son contenu doit être conforme à l'article 17 du REMUE. Pour de plus amples détails sur le contenu du règlement d'usage, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.3.3.1, Contenu du règlement d'usage.

L'examen quant au fond de la demande ne débutera qu'à la réception du règlement d'usage.

L'Office recommande l'utilisation de son modèle (disponible à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/certification-and-collective-marks), qui guide les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage.

Obsolète

Le règlement d'usage est une **partie** obligatoire de la marque de certification. En particulier, il constitue un **élément essentiel** de l'examen parce qu'il contient des informations sur le système de certification et qu'il définit ainsi son objet. Il doit indiquer le type spécifique de marque revendiqué dans la demande et doit être rédigé de manière **claire** et **accessible** (voir point 5.3 ci-dessous).

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 REMUE 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.

Obsolète

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 les 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 **demandeurexerce effectivement une activité sur le marché concerné**.

# 5 Examen des motifs spécifiques de refus

## 5.1 Signification ou caractère trompeurs 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 différente de l'objet de la norme de qualité tel qu'indiqué dans le règlement d'usage ou contraire audit objet. 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.

Obsolete

## 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 (IG) – 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 sont liées à une origine géographique spécifique et seront perçues comme telles. Pour plus de détails sur les IG, voir Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE].

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:

Obsolete

| MUE nº | 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. |
| 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).<br>Il reproduit une IGP enregistrée «*Steirisches Kürbiskernöl*» pour huile comestible.<br>Le règlement d'usage mentionne explicitement que les produits sont certifiés en fonction de leur origine géographique. |

Obsolète

| MUE nº | Signe | Produits et services | Raisonnement |
|---|---|---|---|
| 17 868 687 | VINAGRE DE VINHO DO PORTO | Classe 30: vinaigre de vin | Les éléments suivants confirment que la marque de certification est destinée à certifier l'origine géographique des produits demandés:<br>1. la représentation du signe contient une AOP enregistrée pour les vins, «Vinho do Porto» (PDO-PT-A1540), ainsi que d'autres mots;<br>2. le règlement d'usage présenté mentionne clairement que: «le "Vinagre de Vinho do Porto" est produit exclusivement à partir de vin sous l'appellation d'origine protégée».<br>La représentation du signe demandé et le règlement d'usage indiquent clairement que la marque de certification est destinée à certifier un vinaigre fabriqué exclusivement à partir de vin protégé par l'AOP «Vinho do Porto» (PDO-PT-A1540), c'est-à-dire que le principal ingrédient du vinaigre est l'AOP «Vinho do Porto». |

Obsolète

Exemple d'une demande contenant un terme géographique **et enregistré**:

| MUE nº | 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.<br><br>Le règlement d'usage n'a fait apparaître aucun élément donnant à penser qu'il en irait différemment. |

Obsolète

## 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 satisfaire aux exigences relatives aux formalités (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphe 8.3.3, Règlement d'usage des marques de certification), indiquer le type de marque demandé (voir

paragraphe 5.1 ci-dessus concernant les demandes trompeuses) et respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.

### 5.3.1 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).

### 5.3.2 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. Le demandeur doit présenter un nouveau règlement d'usage complet. L'Office examinera alors s'il peut être renoncé à l'objection au vu du contenu du nouveau texte.

## 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). Cela signifie que les demandes de marques de certification de l'UE seront appréciées, comme toute autre demande de MUE, sur la base de **tous** les motifs généraux de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE [27/10/2021, R 1410/2019-5, Manuka honey, § 18-28, 37; 27/10/2021, R 2110/2019-5, Bio-Mineralwasser I, § 15-25; 27/10/2021, R 2112/2019-5, bio mineralwasser (fig.) II, § 15-25).

Exemple de demande rejetée au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.

Obsolète

| **Signe et produits et services** | **Affaire** |
|---|---|
| MANUKA HONEY<br><br>pour du *miel* | 27/10/2021, R 1410/2019-5, Manuka honey, § 20, 21, 24, 27, 37 |
| **Raisonnement**: […] en vertu de l'article 83, paragraphe 3, du RMUE, les chapitres I à VII et IX à XIV du RMUE s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement. Le chapitre VIII, section 2 (marques de certification de l'UE) ne contient aucune lex specialis par rapport à l'article 7 du chapitre II du RMUE. En particulier, alors que l'article 74, paragraphe 2, du RMUE prévoit une dérogation explicite à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE pour les marques collectives de l'UE, une telle dérogation n'existe pas pour les marques de certification de l'UE (§ 20).<br><br>Enfin, l'article 4, point a), l'article 7, paragraphe 1, point b), l'article 74, paragraphe 1, et l'article 83, paragraphe 1, du RMUE font tous référence à la fonction distinctive en tant qu'élément clé pour définir les marques de l'UE, qu'il s'agisse de marques ordinaires, de marques collectives ou de marques de certification (§ 21).<br><br>Lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de certification de l'UE au titre de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également de tenir compte de la fonction spécifique de ces types de marques par rapport aux marques ordinaires (§ 24).<br><br>Du point de vue du public anglophone, le terme «Manuka honey» fait simplement référence à un type de miel, comme «Dandelion honey» (miel de pissenlit), «Pinetree honey» (miel de sapin) ou «Acacia honey» (miel d'acacia). En tant qu'indication purement générique, ce terme ne remplit pas la fonction première d'une marque de certification, à savoir celle de distinguer le miel certifié du miel qui n'est pas certifié. Par conséquent, c'est à bon droit que l'examinateur a refusé la protection de la marque conformément à l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point b), et l'article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits demandés, à savoir le «miel» (§ 37). | |

Obsolète

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 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.

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.

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.

Lorsque le signe demandé contient une indication géographique, une objection sera formulée uniquement 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.

Obsolète