

Vol. 35, n° 1

Lettre à un ami : le droit des marques de l'Union, un droit de création ?

Stefan Martin*

RÉSUMÉ/ABSTRACT	207
INTRODUCTION	209
I- LES LIAISONS « INAVOUÉES » ENTRE LE DROIT DES MARQUES ET LE DROIT D'AUTEUR	210
A- La marque « originale »	211
B- Variations sur le même thème	212
1. La marque imaginative, surprenante ou inattendue	212
2. Le caractère esthétique de la marque	213
3. La marque « ordinaire » et non « exceptionnelle » ..	214
4. La combinaison « inhabituelle » d'éléments verbaux	214
5. La banalité de la marque	215

© Stefan Martin, 2023.

* Membre des chambres de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des chambres de recours de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), chargé d'enseignement au CEIPI et membre associé du laboratoire de recherche du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) (EA 4375).

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

6.	La marque trop simple	216
7.	La marque commune et usuelle	217
8.	La marque « frappante », « accrocheuse », « marquante », « exceptionnelle »	218
9.	L'absence de fantaisie	219
II-	LA RENCONTRE DU DROIT DES MARQUES DE L'UNION ET DU DROIT DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	219
A-	Les critères d'« individualisation » et de « prégnance » dans la lignée du « caractère propre »	220
B-	La divergence significative de la marque par rapport aux normes et habitudes du secteur	221
	CONCLUSION	222

RÉSUMÉ

Les frontières entre le droit des marques, d'une part, et le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, d'autre part, se rétrécissent. Les notions d'originalité et d'individualité propres au droit d'auteur et au droit des dessins et modèles ont été intégrées en droit des marques, notamment aux fins de la détermination du caractère distinctif. À l'origine envisagé comme un simple droit d'occupation, le droit des marques est devenu un droit de création.

MOTS CLÉS

Droit des marques de l'Union européenne – Caractère distinctif – Pénétration de critères propres au droit d'auteur et au droit des dessins et modèles

ABSTRACT

The boundaries between trade mark law, on one hand, and copyright and design law on the other are becoming narrower. The concepts of originality and individuality of copyright and design law have been integrated into trade mark law, in particular for the purpose of assessing the distinctive character of trade marks. Initially defined as a simple right of occupancy, trade mark law has become a right protecting creativity.

KEYWORDS

EU Trade mark Law – Distinctive character – Assessment based on criteria developed in Copyright and Design Laws

INTRODUCTION

Au sein des droits de propriété intellectuelle, le droit des marques occuperait une place singulière. Une pièce rapportée ou parent pauvre¹. Il s'agirait d'un simple droit d'occupation qui n'induirait aucun apport créatif. Un droit sans âme ni esprit. En son temps, Roubier affirmait que le terme de « droit intellectuel » ne « saurait être employé, sans provoquer la raillerie, pour le droit sur une marque ou un nom commercial »². Au soutien de cette qualification, le professeur Passa relève que le droit de marque « n'est pas octroyé en contrepartie d'un enrichissement de la collectivité par un travail de création [...], mais uniquement pour permettre à un opérateur de designer ses produits ou services pour les distinguer, sans confusion possible, de ceux de ses concurrents »³. Chavanne et Burst, tout en assimilant la notion de caractère distinctif à celle de l'originalité, postulaient que « le droit à la marque n'est [...] pas un droit sur une création nouvelle et qu'il importe peu que les termes choisis comme marque ne soient pas le fruit d'une œuvre d'imagination »⁴. Il est vrai que, contrairement au droit d'auteur, au droit des dessins et modèles et au droit des brevets, qui confèrent à leurs titulaires un monopole absolu d'exploitation, le droit des marques est limité par le principe de spécialité⁵. Le droit est relatif et non absolu⁶. Par ailleurs, au-delà du délai de grâce de cinq ans, le maintien du droit est subordonné à

1. Michel VIVANT, « Quand la marque bouscule le droit de la propriété intellectuelle », dans *Droits de propriété intellectuelle – Liber amicorum Georges Bonet*, t. 36, coll. « IRPI », Paris, LexisNexis, 2010, p. 523, cité par Yann BASIRE, « Le droit des marques : un droit de propriété intellectuelle comme les autres ? », *Prop.Int.* janv. 2018, n° 66, p. 8.
2. Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, Paris, Sirey, 1952, n° 22, p. 99, cité par Yann BASIRE, « Le droit des marques : un droit de propriété intellectuelle comme les autres ? », *Prop.Int.* janv. 2018, n° 66, p. 8.
3. Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 48 ; Paul MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, Paris, J.N.A., 1994, p. 166.
4. Albert CHAVANNE et Jean-Jacques BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 3^e éd., Paris, Dalloz, 1990, par. 955.
5. Jacques AZÉMA et Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 785-786.
6. Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 47.

l'usage sérieux du signe. Le droit à la marque est également menacé en cas de dégénérescence lorsqu'elle devient usuelle pour désigner le produit ou le service qu'elle vise. La déchéance peut alors être prononcée à la demande de tout tiers. Cette qualification de « droit d'occupation » est reconnue par la jurisprudence française⁷, mais également par le juge de l'Union : « En effet, le droit de marque constitue un droit d'occupation et non de création [...] »⁸. Le constat paraît implacable. Doit-on pour autant rejeter toute idée de création et de créativité ? Dans un opus remarquable, Yann Basire a déconstruit cette logique quelque peu empressée :

Au regard de ces différents éléments, le droit des marques ne semble pas devoir occuper une place à part au sein de la propriété intellectuelle. Sa légitimité est double : théorique et pratique. Théorique d'une part, car l'objet du droit n'est pas si éloigné de ceux couverts par le droit d'auteur ou le droit des brevets. Le signe constituant une marque ne résulte pas d'une simple occupation, mais bien d'un effort créatif, permettant de lier un signifiant à son signifié. Pratique d'autre part, car les frontières entre le droit des marques et le droit d'auteur semblent être de plus en plus ténues.⁹

C'est ce dernier volet qui fait l'objet de notre propos. Les droits de propriété intellectuelle n'évoluent pas en vase clos. Nous examinerons successivement les emprunts par le droit des marques de l'Union au droit d'auteur (I) et au droit des dessins et modèles (II).

I- LES LIAISONS « INAVOUÉES » ENTRE LE DROIT DES MARQUES ET LE DROIT D'AUTEUR

Le caractère distinctif d'une marque répond à sa fonction d'identification des produits et services. La marque doit permettre d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits de ceux issus d'autres entreprises. Le signe est distinctif dès qu'il est perçu en tant que marque par le

7. CA Paris, 13 janv. 2015, RG 13/12820, p. 4 ; CA Paris, 7 fév. 1996, PIBD 1996.III 345, *RTD com.*, p. 248, obs. J. Azéma.

8. TUE, 13 mai 2020, aff. T-49/19, *View, Inc. c/ EUIPO*, EU:T:2020:197, point 35, *Prop. Int.*, juill. 2020, n° 76, p. 112, note S. Martin.

9. Yann BASIRE, « Le droit des marques : un droit de propriété intellectuelle comme les autres ? », *Prop.Int.* janv. 2018, n° 66, p. 16.

consommateur pertinent et qu'il possède des caractéristiques qui permettent sa mémorisation.

C'est sans surprise que le débat a débuté sur le terrain de l'originalité, condition phare du droit d'auteur (A), pour se poursuivre sur le fond de notions apparentées (B).

A- La marque « originale »

Le débat portant sur ce corps *a priori* étranger au droit des marques a suivi un chemin aussi remarquable que sinueux. Dans l'un des premiers arrêts rendus en la matière, le Tribunal avait clairement exclu de l'appréciation du caractère distinctif la recherche de l'originalité de la marque : « En effet, une marque communautaire ne procède pas nécessairement d'une création et ne se fonde pas sur un élément d'originalité ou d'imagination [...] »¹⁰. La jurisprudence ajoute que l'originalité du signe n'est pas en soi suffisante pour lui conférer un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1(b) Règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE »)¹¹. Cette position a été adoptée par un courant jurisprudentiel très majoritaire¹². Elle s'est cependant infléchie au fil du temps. En effet, quelque trois années plus tard, ce même Tribunal jugeait que l'originalité d'un élément figuratif était de nature à créer une distance suffisante entre deux signes pour écarter tout risque de confusion¹³. En 2010, dans l'arrêt *Vorsprung durch Technik*, par un attendu qui a pris date, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la « Cour ») énonçait que les slogans possédant une « certaine originalité » pouvaient aspirer à la protection par le droit des marques¹⁴. Si initialement la mise en œuvre de ce critère s'est imposée à l'égard des slogans et d'autres formules promotionnelles¹⁵, ce mélange des genres a finalement

10. TPICE, 27 fév. 2002, aff. T-34/00, *Eurocool Logistik GmbH c/ OHMI*, EU:T:2002:41, point 45.

11. *Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne*, 16 juin 2017, J.O.U.E. L. 154/1. TUE, 17 nov. 2021, aff. T-298/19, *Think Schuhwerk GmbH c/ EUIPO*, point 50.

12. TUE, 4 juill. 2017, aff. T-81/16, « Posizione di due strisce su un pneumatico (posit.) », EU:T:2017:463, point 61 ; TUE, 26 oct. 2017, aff. T-857/16, « Shape of a tall glass (3D) », EU:T:2017:754, point 23 ; TUE, 5 fév. 2020, aff. T-573/18, « Form eines schnürsenkels (3D) », EU:T:2020:32.

13. TPICE, 22 juin 2005, aff. T-34/04, EU:T:2005:248, point 54 ; Fabrice PICOD, « La marque "Vorsprung durch Technik" n'est pas dénuée de caractère distinctif », *JCP G* 2010 n° 5, p. 233.

14. CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29, points 57 et 59.

15. TUE, 6 juin 2013, aff. T-126/12, *Inspired by efficiency*, EU:T:2013:303, point 23 ; CJUE, aff. C-636/15 P, « 2good », EU:C:2016:342, point 21.

pénétré les marques figuratives¹⁶ et tridimensionnelles¹⁷. Dans un jugement plus récent, le Tribunal de l'Union européenne (ci-après « Tribunal » ou « TUE ») précise les contours de cette notion d'originalité : « À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le contexte du droit des marques, l'originalité d'un signe ne saurait se référer, comme dans le contexte de la protection d'une œuvre par le droit d'auteur [...] », à la création intellectuelle propre à son auteur en tant que telle. En effet, le droit des marques constitue un droit d'occupation et non de création, à telle enseigne que l'aspect original ou créatif d'un signe doit être apprécié, non pour lui-même, mais à l'aune de son incidence sur la perception du caractère distinctif de ce signe dans l'esprit du public pertinent¹⁸. Le Tribunal ajoute que la notion d'originalité ne constitue pas un critère autonome, mais l'un des facteurs devant être examiné à l'occasion de l'examen du caractère distinctif d'un signe : « En revanche, la Cour n'a pas établi un nouveau test selon lequel l'originalité et le caractère mémorable d'un signe seraient des critères suffisants aux fins d'établir le caractère distinctif d'une marque »¹⁹. Certes, le Tribunal distingue la notion d'originalité du droit des marques de celle du droit d'auteur. Il est vrai qu'il n'est pas question d'une originalité « personnaliste ». Il demeure que l'appréciation du caractère distinctif du signe intègre désormais une notion qui relève de la création intellectuelle et de la singularité de son objet.

B- Variations sur le même thème

Il y a près de 40 ans, le regretté Robert Cazenave s'interrogeait sur le bien-fondé de la prolifération des épithètes utilisées par la jurisprudence aux fins de la qualification de la distinctivité. Cette inflation non seulement persiste, mais elle s'est accentuée. On ne recense pas moins de 15 qualificatifs pour exprimer d'une manière positive ou négative les contours de la « distinctivité » de la marque, que nous regrouperons en 9 catégories dans les développements ci-après.

1. La marque imaginative, surprenante ou inattendue

Si la Cour a certes jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir à l'égard des slogans ou d'autres formules promotionnelles des critères

16. TUE, 28 sept. 2010, aff. T-388/00, « ELS », EU:T:2002:260, point 21.

17. TUE, 20 avril 2016, aff. T-383/15, « Form einer Kiste mit zwei Aussparungen (3D) », EU:T:2016:257, point 25.

18. TUE, 13 mai 2020 aff. T-49/19, EU:T:2020:197, *View, Inc. c/ EUIPO*, point 35.

19. *Id.*, point 34.

plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes²⁰, il demeure que l'analyse *in concreto* de leur caractère distinctif répond à des critères dérogatoires du droit commun. La jurisprudence reconnaît un caractère distinctif au slogan si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il exerce une fonction d'identification de l'origine des produits ou des services. Le slogan distinctif présente 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 encore lorsqu'il possède une prégnance particulière ou déclenche auprès du public pertinent un processus cognitif ou un effort d'interprétation²¹. Ces caractéristiques peuvent résulter de l'utilisation de structures syntaxiques inhabituelles ou de « l'utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l'allitération, la métaphore, la rime ou le paradoxe »²².

2. Le caractère esthétique de la marque

Si le caractère esthétique d'une marque n'emporte pas *ipso facto* la conclusion de son caractère distinctif²³, il constitue néanmoins, selon un arrêt récent de la Cour de justice, un indice afin de déterminer si la marque se distingue des normes et usages du secteur :

Or, il ne saurait être exclu que l'aspect esthétique d'une marque prenant la forme de l'emballage d'un produit – en l'occurrence de son contenant – puisse être pris en compte, parmi d'autres éléments, pour établir une différence par rapport à la norme et aux usages d'un secteur [...] si celui-ci est en mesure de générer un effet visuel objectif et inhabituel aux yeux du public pertinent.²⁴

Dans l'arrêt *Cofemel*, la Cour définit le terme « esthétique » comme une « sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie

20. CJUE, 12 juill. 2012, aff. C-311/11, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460.

21. CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29, point 47.

22. EUIPO, *Directives des marques*, ch. 3, Marques dépourvues de caractère distinctif (art. 7(1)b RMUE), version du 1^{er} fév. 2022.

23. TUE, 12 sept. 2007, aff. T-358/04, *Georg Neumann GmbH c/ OHMI*, EU:T:2007:263, point 46.

24. CJUE, 12 déc. 2019, aff. C-783/18, *EUIPO c/ Wajos*, EU:C:2019:1073, point 32 ; Stefan MARTIN, « CJEU Confirms Registrability as an EUTM of a Bottle That Takes the Shape of an Amphora », (2020) 15-4 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 234 ; TUE, 14 juill. 2021, aff. T-488/20, *Guerlain c/ EUIPO*, EU:T:2021:443, point 44.

par chaque personne appelée à regarder [un objet] »²⁵. Ainsi, la marque serait jugée à l'aune de son mérite. Cette position a été condamnée par la Cour, qui rappelle qu'il ne s'agit pas de juger de la beauté de l'objet reproduit par la marque ou de son absence, mais de « vérifier [...] si celui-ci est en mesure de générer un effet visuel objectif et inhabituel aux yeux du public pertinent »²⁶. L'affirmation peine à convaincre. On comprend que la configuration du signe n'est pas en soi suffisante et qu'elle doit être de nature à attirer l'attention du consommateur²⁷. Mais il est bien question d'esthétique.

3. La marque « ordinaire » et non « exceptionnelle »

La marque « ordinaire » passe inaperçue aux yeux du consommateur, qui ne peut donc la mémoriser²⁸. C'est notamment le cas lorsque la marque est constituée de la couleur naturelle des produits qu'elle couvre²⁹, d'un slogan qui véhicule un message ordinaire³⁰, d'une couleur ordinaire³¹. Le caractère distinctif fait également défaut aux marques qui sont constituées d'une couleur qui n'est pas « exceptionnelle »³².

4. La combinaison « inhabituelle » d'éléments verbaux

L'appréciation du caractère distinctif d'une marque doit se fonder sur la perception globale de celle-ci par le consommateur de référence³³. Une marque composée d'éléments verbaux non distinctifs peut néanmoins être distinctive si la combinaison représente

25. CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c/ G-Star Raw CV*, EU:C:2019:721, point 53 ; Sylvie BENOLIEL-CLAUX, « Protection par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles : cumul et contrefaçon, mode d'emploi », *Dalloz IP/IT* 2019 n° 12, p. 691-694 ; Alexandre PORTRON, « Le collier d'Harmonie : une brève contribution au dialogue des droits européen et français dans la construction de l'œuvre comme notion autonome de l'Union », *La Semaine Juridique – entreprise et affaires* 2019 n° 52, p. 42-44.

26. CJUE, 12 déc. 2019, aff. C-783/18, *EUIPO c/ Wajos*, EU:C:2019:1073, point 32.

27. Arnaud FOLLARD-MONGUIRAL, « Arrêt forme d'amphore : caractère esthétique et divergence significative », *Prop.Int.* n° 3, mars 2020, comm. 16, par. 3.

28. TUE, 27 sept. 2018, aff. T-595/17, *Demp BV c/ EUIPO*, EU:T:2018:609, point 66.

29. *Id.*

30. TUE, 25 sept. 2019, aff. T-749/18, *Daimler AG c/ EUIPO*, EU:T:2019:688, point 40.

31. TUE, 9 déc. 2012, aff. T-282/09, *Fédération internationale des logis c/ OHMI*, U:T:2010:508, point 28.

32. TUE, 13 sept. 2010, aff. T-97/08, *KUKA Roboter GmbH c/ OHMI*, EU:T:2010:396, point 41.

33. CJCE, 15 sept. 2005, aff. C-37/03, *P, BioID c/ OHMI*, EU:C:2005:547, point 29.

davantage que « la somme des éléments dont elle est composée »³⁴. La combinaison doit être « inhabituelle » de « nature à conférer à cette combinaison une impression d'ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de chacun des termes »³⁵.

5. La banalité de la marque

La banalité du signe constitue un obstacle rédhibitoire à son enregistrement. C'est le cas d'une marque qui reproduit le son d'une simple sonnerie de téléphone³⁶, le son produit par l'ouverture d'une cannette de boissons gazeuses³⁷, ou encore celui d'un klaxon de vélo³⁸ ; d'une marque de mouvement constituée d'une série de cercles (illustration 1)³⁹ ou d'un grillardin salant une pièce de viande (illustration 2)⁴⁰, de la forme d'une bouteille d'huile d'olive dont les lignes sont courantes et banales (illustration 3)⁴¹ ; d'une marque figurative formes

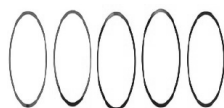


Illustration 1



Illustration 3



Illustration 2

34. TPICE, 2 juill. 2002, aff. T-323/00, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH c/ OHMI*, EU:T:2002:172, point 49.
35. TUE, 12 juin 2019, aff. T-291/18, *Biedermann Technologies GmbH & Co. KG c/ EUIPO*, EU:T:2019:407, point 81.
36. TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, « Son d'un jingle sonore Plim », EU:T:2016:468, point 41.
37. TUE, 28 juin 2017, aff. T-470/16, *X-cen-tek GmbH & Co. KG c/ EUIPO*, EU:T:2017:442.
38. EUIPO, ch. rec., 8 mai 2020, R0520/2020-5, *Sonida de una corneta o bocina de bicicleta*.
39. EUIPO, ch. rec., 28 avril 2020, R1636/2019-2, *Motion of a circular blue ring*.
40. EUIPO, ch. rec., 8 juin 2018, R2661/2017-5, *Motion of a chef adding salt to a piece of meat*.
41. TUE, 11 avril 2014, aff. T-209/13, *Olive Line International, SL*, EU:T:2014:216, point 43.

de rayures et de carreaux (illustration 4)⁴² ou encore de la combinaison banale d'un bouton fixé sur l'oreille d'un ours en peluche (illustration 5)⁴³.

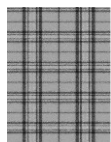


Illustration 4



Illustration 5

6. La marque trop simple

Comme la banalité, la simplicité du signe exclut la reconnaissance du caractère distinctif de la marque. C'est notamment le cas des figures géométriques de base, telles qu'un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel⁴⁴, un triangle (illustration 6)⁴⁵, la forme cylindrique d'une tablette de détergent pour lave-vaisselle (illustration 7)⁴⁶ ou encore le positionnement de deux arcs de cercle sur le flanc d'un pneu automobile (illustration 8)⁴⁷.



Illustration 6



Illustration 7

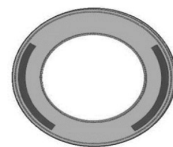


Illustration 8

C'est également le cas de la combinaison de figures géométriques qui ne sont pas perçues par le consommateur moyen comme

42. TUE, 19 sept. 2012, aff. T-31/11, *V. Fraas GmbH c/ OHMI*, EU:T:2012:441, point 68.

43. TUE, 16 janv. 2014, aff. T-433/12, *Steiff c/ OHMI*, EU:T:2014:8, point 47 ; Désirée FIELDS, « EU General Court Rejects Application for “Position” Mark for Attachment of Button to Ear of Soft Toy », (2014) *European Intellectual Property Review* 339.

44. TPICE, 12 sept. 2007, aff. T-304/05, *Cain Cellars, Inc. c/ OHMI*, EU:T:2007:271.

45. TUE 28 juin 2017, aff. T-470/16, *X-cen-tek GmbH & Co. KG c/ EUIPO*, EU:T:2017:442, point 23.

46. TPICE, 19 sept. 2001, aff. T-337/99, *Henkel KGaA c/ OHMI*, EU:T:2001:221, point 50.

47. TUE, 4 juill. 2017, aff. T-81/16, *Pirelli Tyre SpA c/ EUIPO*, EU:T:2017:463.

une indication de l'origine des produits et services, telle qu'une marque figurative reproduisant deux rectangles et un cercle (illustration 9)⁴⁸.



Illustration 9

7. La marque commune et usuelle

Les marques de « forme » ou marques « tridimensionnelles » ne sont pas distinctives à moins qu'elles ne divergent d'une manière considérable des normes ou des habitudes du secteur⁴⁹. Ce sont ces caractéristiques « hors du commun » qui retiennent l'attention du consommateur et imprègnent sa mémoire. Ainsi, les marques reproduisant la forme « commune » du produit ou de son emballage sont dépourvues de caractère distinctif. C'est le cas d'une marque prenant la forme d'une bouteille d'eau (illustration 10)⁵⁰, ou la forme d'un biscuit (illustration 11)⁵¹, ou la silhouette d'une bouteille de bière⁵², la configuration d'un lacet de chaussure (illustration 12)⁵³, d'un « mètre ruban » (illustration 13)⁵⁴.



Illustration 10



Illustration 11



Illustration 12



Illustration 13

48. TUE, 3 déc. 2015, aff. T-695/14, *Omega International GmbH c/ OHMI*, point 35.

49. CJCE, 12 fév. 2004, aff. C-218/01, EU:C:2004:88, point 49 ; CJCE, 29 avril 2004, *Henkel c/ OHMI*, aff. jointes C-456/01 et C-457/01, EU:C:2004:258, point 39 ; CJCE, 7 oct. 2004, *Mag Instrument c/ OHMI*, aff. C-136/02, EU:C:2004:592, point 31.

50. CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13, *Voss of Norway ASA c/ OHMI*, EU:C:2015:303.

51. TUE, 7 oct. 2015, aff. T-656/13, *The Smiley Company SPRL c/ OHMI*, EU:T:2015:758.

52. TUE, 25 nov. 2020, aff. T-862/19, *Brasserie St Avold c/ EUIPO*, EU:C:2021:493.

53. TUE, 5 fév. 2020, aff. T-573/18, *Hickies, Inc. c/ EUIPO*, EU:T:2020:32 ; Stefan MARTIN, « General Court Confirms Rejection of EUTM Application for “Hickies Shoelaces” Due to Lack of Distinctiveness », (2020) 15-7 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 495.

54. TUE, 29 juin 2018, aff. T-691/17, *Hoechstmass Balzer GmbH c/ EUIPO*, EU:T:2018:394.

8. La marque « frappante », « accrocheuse », « marquante », « exceptionnelle »

Les mots « frappant », « accrocheur », « marquant »⁵⁵ font partie de l'arsenal linguistique déployé par le Tribunal aux fins de l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. En revanche, l'approche n'est pas toujours cohérente. Certains jugements rejettent le critère comme non pertinent : « De surcroît, il est de jurisprudence constante que l'absence de distinctivité d'un signe, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne saurait résulter de la seule constatation de ce qu'il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant »⁵⁶. D'autres jugements, au contraire, retoquent la marque précisément sur cette base⁵⁷. On évoquera notamment le rejet d'une marque consistant en une combinaison de couleurs (illustration 14)⁵⁸ ou encore trois décisions des chambres de recours de l'EUIPO qui ont jugé qu'une combinaison de gris et de jaune (illustration 15)⁵⁹, une combinaison tricolore reprenant le bleu, le blanc et le rouge (illustration 16)⁶⁰ ou encore d'une combinaison de gris et de rouge (illustration 17) n'étaient pas « frappantes »⁶¹. Mais la mise en œuvre de ce critère n'est pas limitée aux marques de couleurs. Il est également utilisé à l'égard des slogans lorsque la combinaison des mots « n'a rien de frappant ni sur le plan orthographique ni sur le plan grammatical et ne constitue pas un jeu de mots »⁶².



Illustration 14



Illustration 15



Illustration 16

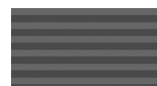


Illustration 17

55. TUE, 2 mai 2018, T-428/17, « ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.) », EU:T:2018:240, point 53 ; TUE, 7 juin 2016, T-220/15, « WE CARE », EU:T:2016:346, point 46.
56. TUE, 24 avril 2018, T-208/17, « HP », EU:T:2018:216, point 43.
57. TUE, 9 juin 2018, aff. T-413/17, « 3D (fig.) », EU:T:2018:356, point 29 ; TUE, 8 juin 2017, aff. T-479/16, « AROMASENSATIONS (fig.) », EU:T:2017:441, point 32 ; TUE, 7 juin 2016, aff. T-222/15, « WE CARE », EU:T:2016:344, point 46.
58. TUE, 20 juill. 2017, aff. T-612/15, *Basic Net SpA c/ EUIPO*, EU:T:2017:537, point 45.
59. EUIPO, ch. rec., 10 juill. 2017, R1624/2016-5, « YELLOW-GREY (fig.) », point 19.
60. EUIPO, ch. rec., 23 mai 2017, R1284/2016-5, « RED/BLUE/WHITE (col.) », point 25.
61. EUIPO, ch. rec., 12 sept. 2014, R1033/2014-4, « Red, grey (Colour mark) », point 22.
62. TUE, 17 janv. 2019, aff. T-91/18, *Equity Cheque Capital Corporation c/ EUIPO*, EU:T:2019:17, point 36.

9. *L'absence de fantaisie*

Cette qualification revient fréquemment dans la jurisprudence du Tribunal, que ce soit pour sanctionner une marque figurative (illustration 18)⁶³, ou encore marque tridimensionnelle reproduisant des saucisses prenant la forme d'un bretzel (illustration 19)⁶⁴.



Illustration 18

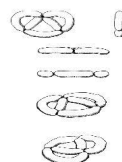


Illustration 19

En revanche, le critère n'est pas applicable aux slogans, comme le rappelle la Cour dans son arrêt *Vorsprung durch Technik*⁶⁵, même si parfois le Tribunal emprunte ce raccourci bien commode⁶⁶.

Cette longue succession d'épithètes peu ou prou synonymes est révélatrice d'un mouvement de fond que la jurisprudence et la doctrine peinent à admettre. Le caractère distinctif d'une marque est largement tributaire de son originalité. Il ne s'agit pas d'une « originalité personnaliste », mais plutôt d'un concept proche de la notion de « singularité ».

II- LA RENCONTRE DU DROIT DES MARQUES DE L'UNION ET DU DROIT DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

Dans la recherche du critère idoine, la jurisprudence s'est également aventurée sur le terrain des dessins et modèles et sur celui du « caractère propre » dans la perspective non de l'homme averti, mais du consommateur moyen. Là encore, le développement s'est effectué d'une manière furtive en mettant de l'avant les concepts de « prégnance » (A) et de « divergence significative de la marque par rapport aux normes et habitudes du secteur » (B).

63. TUE, 14 sept. 2022, aff. jointes T-367/21 et T-432/21, *Sushi&Food Factor c/ EUIPO*, EU:T:2022:552.

64. TPICE, 5 sept. 2009, aff. 449/07, *Frosch Touristik GmbH c/ OHMI*, EU:T:2009:137.

65. CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08 P, *Audi c/ OHMI*, EU:C:2010:29, point 35.

66. TUE, 5 sept. 2019, aff. T-53/18, *C&A AG c/ EUIPO*, EU:T:2019:56, point 27.

A- Les critères d'« individualisation » et de « prégnance » dans la lignée du « caractère propre »

La capacité d'« individualisation » a été invoquée par le Tribunal pour la première fois dans une affaire portant sur une combinaison de couleurs particulièrement complexe (illustration 20) :

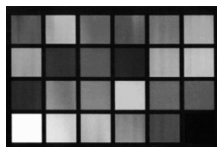


Illustration 20

Aussi, pour qu'une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d'identification de l'origine commerciale des produits en cause, il faut qu'elle comporte des éléments aptes à l'individualiser par rapport à d'autres combinaisons de couleurs et à retenir l'attention du consommateur.⁶⁷

Quant à la notion de prégnance, elle a initialement été retenue par la Cour de justice dans le contexte de l'examen du caractère distinctif des slogans⁶⁸. Son champ d'application a par la suite été élargi aux marques sonores. Selon son sens commun, le concept de « prégnance » fait référence à quelque chose qui s'impose à l'esprit ou qui produit une forte impression. Dans une affaire concernant une demande d'enregistrement d'une marque sonore, le Tribunal relève qu'« une marque constituée de sons s'apparentant à une sonnerie standard ne peut exercer une fonction d'identification, à moins qu'elle ne comporte des éléments de nature à l'individualiser par rapport à d'autres marques sonores, étant toutefois observé qu'il n'est pas nécessaire que ladite marque soit originale ou fantaisiste »⁶⁹. La prégnance permet de « susciter une certaine forme d'attention auprès du public visé » afin que le signe soit reconnu par le consommateur. Le mot « individualiser » évoque le critère du caractère propre ou individuel du droit des dessins et modèles qui est envisagé à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 (« Règlement sur les dessins ou modèles communautaires ») et à l'article L. 511-4 du *Code de la*

67. TPICE, 12 nov. 2008, aff. T-400/07, *GretagMacbeth LLC c/ OHMI*, EU:T:2008:492, point 45.

68. CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08, *Audi AG c/ OHMI*, EU:C:2010:29.

69. TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, EU:T:2016:468, point 57.

*propriété intellectuelle*⁷⁰. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. Le caractère propre est caractérisé par l'absence de « déjà vu », du point de vue de l'utilisateur averti⁷¹. Les différences entre les dessins et modèles doivent être marquées « pour créer des impressions d'ensemble dissemblables »⁷².

B- La divergence significative de la marque par rapport aux normes et habitudes du secteur

Ce sont encore une fois les marques tridimensionnelles ou marques de forme qui ont été à l'origine du développement prétorien de la notion de caractère distinctif⁷³. Dans un premier mouvement, la jurisprudence a jugé que pour être protégeable la forme doit se distinguer des « formes géométriques de base “et des formes venant naturellement à l'esprit pour un produit” »⁷⁴. Dans un second temps, le Tribunal a adopté une formulation plus prosaïque ; la marque constituée par l'emballage du produit doit trancher d'une manière fondamentale « sur les autres présentations habituelles dans le commerce » et doit « suffisamment [s'éloigner] de celles des formes de base utilisées fréquemment pour l'emballage [des produits] »⁷⁵. La même année, la Cour dans un attendu qui a pris date a fixé définitivement le critère : « une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif »⁷⁶. La mise en œuvre de cette exigence a été élargie aux marques de position⁷⁷, – le Tribunal ajoutant au passage que la marque était

70. Yann BASIRE, note sous TUE, 13 sept. 2016, aff. T-408/15, *Globo Comunicação e Participações SA c/ OHMI, Prop.Int.* oct. 2016, n° 61, p. 490.

71. TUE, 24 oct. 2019, aff. T-560/18, *Atos Medical GmbH c/ EUIPO*, EU:T:2019:767, point 57.

72. TUE, 15 juin 2022, aff. T-380/20, *Tubes Radiatori Srl c/ EUIPO*, EU:T:2022:359, point 144.

73. Voir l'étude de Philippe MARTINI-BERTHON, « La marque tridimensionnelle : vers l'émergence d'un droit nouveau ? », *Propri.industr.* n° 10, octobre 2012, étude 16.

74. TPICE, 19 sept. 2001, aff. T-129/00, *Procter & Gamble Company c/ OHMI*, point 56 ; voir également Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, *Propri.industr.* n° 2, février 2003, chron. 3

75. *Id.*, point 57.

76. CJCE, 12 fév. 2004, aff. C-218/01, *Henkel KgaA*, EU:C:2004:88, point 49.

77. TUE, 15 juin 2010, aff. T-547/08, *X Technology Swiss GmbH c/ OHMI*, EU:T:2010:235, point 59.

constituée d'une simple mosaïque d'éléments « typiques » des produits⁷⁸ –, aux marques représentant l'aménagement de l'intérieur d'un magasin⁷⁹, aux marques figuratives reproduisant en deux dimensions l'apparence d'un produit⁸⁰ et plus récemment aux marques de motif⁸¹. En revanche, la jurisprudence a statué que ce critère n'est pas recevable quant à l'examen des marques sonores⁸² et des signes consistant en une combinaison de couleurs⁸³. Ce critère peut, lui aussi, être rapproché de celui du caractère propre ou individuel du droit des dessins et modèles, dans la mesure où la marque, pour satisfaire à l'exigence de distinctivité, doit se distinguer des formes, des motifs ou des aménagements préexistants.

CONCLUSION

Cet effort de réhabilitation du droit des marques est concluant. Le droit des marques n'est pas un simple droit d'occupation. La détermination du caractère distinctif d'un signe répond à deux exigences traditionnelles : la perception par le consommateur du signe en tant que marque et sa capacité à être mémorisée par ce même personnage. Les notions d'originalité et d'individualité font écho à ce second critère. Dans son acception ordinaire, le mot « originalité » renvoie à quelque chose de singulier. Or, n'est-ce pas là la qualité fondamentale et essentielle d'une marque ? Afin d'imprégner la mémoire, le signe doit posséder certaines caractéristiques qui le « distinguent »⁸⁴ et qui retiennent l'attention du consommateur. La validité de la marque est donc mesurée à l'aune de sa créativité.

78. TUE, 6 juill. 2011, aff. T-235/10, *Timehouse GmbH c/ OHMI*, EU:T:2011:331, point 35.

79. CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-421/13, *Apple Inc. c/ OHMI*, EU:C:2014:2070, point 20.

80. TUE, 29 mars 2019, aff. T-611/17, « semelle de chaussure », points 111 et 112.

81. TUE, 12 janv. 2022, aff. T-259/21, *Neolith Distribution, SL c/ EUIPO, Propr. industr.* 2022, comm. 16, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; *Prop. industr.*, nov. 2022, comm. n° 11, obs. C. PIEDOIE.

82. TUE, 7 juill. 2021, aff. T-668/19, *Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG* ; *Prop. industr.* 2021, comm. 56, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

83. CJUE, 8 oct. 2020, aff. C-456/19, *Aktiebolaget Östgötatrafiken c/ Patent-och registreringsverket*, EU:C:2020:813, point 39, *Prop. Int.*, avril 2021, n° 79, note Y. BASIRE.

84. TUE, 13 mai 2020, aff. T-49/19, EU:T:2020:197, point 30.