

Capsule

**Le caractère distinctif exigé pour
l'enregistrement d'une marque
peut être acquis par l'usage de
celle-ci en tant que partie d'une
marque déjà enregistrée –
Commentaire sur l'arrêt de la
C.J.C.E. dans l'affaire *Société des
produits Nestlé SA c. Mars UK Ltd.***

David-Alexandre Chetrit*

1. Introduction

La marque de commerce se définit comme un signe distinctif matériel qui, apposé à un produit ou accompagnant un service, permet de l'identifier et de le distinguer des produits ou services concurrents ; permet d'associer, dans l'esprit du public, un nom à un produit et à une certaine qualité et de s'attacher une clientèle.

Ne sont protégeables que les signes qui ne sont pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service considéré, et qui n'en désignent pas une caractéristique essentielle, comme sa provenance ou sa destination. Ce signe doit enfin être distinctif, disponible, et ne doit en aucune manière tromper le consommateur.

© CIPS, 2005.

* Étudiant français, en stage de formation auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque est la condition nécessaire et préalable à l'obtention du monopole et constitue le point de départ de la protection, sous réserve toutefois de la délivrance du titre à l'issue d'une procédure d'examen.

L'enregistrement fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel, aux fins d'information du public, ce qui a pour effet de rendre le titre opposable aux tiers.

Les législations relatives aux marques dans les États Membres de l'Union Européenne comportaient des disparités de nature à entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services ; aussi est-il apparu nécessaire de rapprocher celles-ci.

La voie choisie a été celle de l'article 251 du traité CE, et la directive 89/104/CEE du Conseil fut adoptée le 21 décembre 1988 avec pour but celui de rapprocher les législations des États Membres sur les marques.

L'affaire soumise à commentaire traite des conditions requises pour procéder à l'enregistrement et plus précisément du caractère distinctif que doit avoir la marque.

Si, aux termes de la directive, il apparaît que le caractère distinctif peut être intrinsèque au produit considéré, il peut tout autant s'acquérir par l'usage.

Un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) est récemment venu apporter quelques précisions quant à l'obtention du caractère distinctif par l'usage.

Si le principe même de cette acquisition n'est pas remis en question, puisque figurant à l'article 3, paragraphe 3 de la directive du 21 décembre 1988, c'est avant tout la question de son étendue, voire de son intensité, qui est en l'espèce envisagée.

2. Faits et procédure

En mars 1995, la société des produits Nestlé SA, propriétaire des marques KIT KAT et HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT a demandé l'enregistrement, au Royaume-Uni, du slogan « Have a Break » comme marque déposée.

La société Mars UK Ltd, concurrente de Nestlé SA, a formé une opposition à cette demande. L'opposition fut accueillie en 2002, et l'enregistrement rejeté, en vertu de l'article 3, paragraphe 1^{er} sous b) de la directive 89/104/CEE, selon lequel il ne peut y avoir d'enregistrement au titre des marques sans caractère distinctif.

Un recours fut alors formé par Nestlé SA devant la High Court of Justice ; recours rejeté par cette dernière.

Nestlé SA interjeta enfin appel de cette décision de refus devant la Court of Appeal.

La société Nestlé SA fonda sa demande sur l'article 3, paragraphe 3 de la directive 89/104/CEE selon lequel le caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage.

Selon la Court of Appeal, la demande de Nestlé SA a été rejetée devant les juridictions inférieures car le slogan « Have a Break » est déjà utilisé comme partie d'une marque enregistrée HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT et pas comme une marque indépendante.

La cour décide de surseoir à statuer et forme un recours préjudiciel en interprétation auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes en vertu de l'article 234 du Traité CE.

Comme le traité CE le leur permet, certains États Membres se sont joints à l'instance devant la C.J.C.E. :

- le gouvernement irlandais s'est joint à la société Nestlé SA. ;
- le gouvernement britannique et la Commission Européenne se sont associés à Mars UK Ltd.

La société Mars UK Ltd et la Commission Européenne soutiennent que l'acquisition du caractère distinctif peut se faire par l'usage, mais *uniquement en combinaison avec une autre marque*.

Le gouvernement britannique soutient quant à lui que le caractère distinctif s'acquiert par l'usage de la marque comme élément physique.

3. La question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E)¹

La demande de décision préjudicielle formulée par la cour britannique porte ainsi sur l'interprétation de l'article 3, Paragraphe 3, de la directive 89/104/CEE aux termes duquel :

Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

La C.J.C.E. procède comme à son habitude à une reformulation de la question préjudicielle : l'acquisition du caractère distinctif par l'usage est-il possible pour une marque utilisée comme partie d'une autre marque ou en combinaison ?

Notons que l'obtention du caractère distinctif par l'usage n'est pas ici remise en question, il s'agit simplement de savoir quelle est l'étendue exacte de cette possibilité offerte aux entreprises désireuses de protéger leur patrimoine incorporel de la manière la plus efficiente.

4. L'interprétation proposée par la Cour

L'enregistrement des marques, régi par la directive communautaire No 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États Membres sur les marques (JO L 40, p.1) indique clairement que les marques dépourvues de caractère distinctif ne peuvent pas être enregistrées. Néanmoins, une marque non intrinsèquement distinctive peut le devenir par l'usage.

L'article 2 de la directive susmentionnée révèle que le caractère distinctif de la marque doit être intrinsèque. Néanmoins, l'article 3

1. Arrêt C-352-03 rendu le 2005-07-07 par la Cour de Justice et disponible sur le site CURIA de la Cour de justice des Communautés Européennes à l'adresse URL <<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docj=docj&numaff=C-353%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>>. Voir également le communiqué de presse à l'adresse URL <<http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp05/aff/cp050065fr.pdf>>.

de cette même directive offre une solution de secours, en la forme d'une dérogation par l'usage.

Un *Arrêt Philips de la CJCE en date du 18/06/02* donne les critères à retenir pour apprécier le caractère distinctif d'une marque.

Selon la cour, le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l'enregistrement est demandé et à la perception présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.

Un usage indépendant n'est pas requis, seul compte l'usage de la marque aux fins d'identification.

L'interprétation fournie par la cour est sans équivoque, l'acquisition du caractère distinctif peut résulter :

- de l'usage d'un élément en tant que partie d'une marque enregistrée ;
- de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée.

5. Commentaires

La question préjudicielle est un incident de procédure, soulevé à l'initiative d'une juridiction étatique, à tout moment lors d'un litige, et il est d'usage pour cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de l'interprétation fournie par la C.J.C.E.

Cette dernière jouit en la matière d'une compétence exclusive, en vertu de l'article 234 du traité CE.

Les modalités procédurales quant aux effets à donner à cet arrêt relèvent de l'ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).

En conséquence, il revient à la juridiction nationale, britannique en l'espèce, d'apprécier si la marque HAVE A BREAK est devenue, par l'usage qui en a été fait par le consommateur, apte à identifier clairement le produit en question et à le différencier de tout autre.

La C.J.C.E. propose toutefois des critères à mettre en œuvre pour encadrer cette appréciation et dans un souci d'uniformisation et de cohérence du droit communautaire.

La méthode utilisée est celle du faisceau d'indices, parmi lesquels on dénombre les parts de marché détenues par la marque KIT KAT, l'intensité, l'étendue géographique et la durée d'utilisation de la marque, les investissements réalisés par Nestlé SA pour faire connaître sa marque et, enfin, la proportion des consommateurs qui identifient le produit.

Notons pour conclure que le juge national a une compétence discrétionnaire quant à l'appréciation de ces critères.