

*Capsule*

## **De l'autonomie des motifs absolus de refus des marques non distinctives**

**Nicolas Pelèse\***

1. Introduction . . . . .	255
2. Cadre juridique . . . . .	255
3. Faits et procédure . . . . .	256
4. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) . . . . .	258
4.1 Moyens du pourvoi . . . . .	258
4.2 Décision de la cour. . . . .	258
5. Conclusion . . . . .	260

---

© Nicolas Pelèse, 2009.

\* Conseil en propriété intellectuelle chez GERMAIN & MAUREAU (Paris).

## 1. Introduction

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c'est-à-dire permettre de distinguer les produits ou services proposés par un acteur économique, des produits ou services de même nature proposés par d'autres.

La marque a donc vocation à indiquer au public l'origine des produits ou services auxquels elle s'applique.

Pour remplir ce rôle, une marque doit être différente des éléments qui constituent la désignation ordinaire ou habituelle des produits ou services qu'elle désigne.

La conséquence de cette exigence de distinctivité est qu'une marque constituée exclusivement par un terme employé de manière nécessaire, générique ou usuelle pour désigner un des produits ou services désignés, ne pourra en aucun cas constituer une marque valable.

L'appréciation du caractère distinctif d'une marque prend un tour plus complexe lorsque celle-ci est constituée d'éléments qui, considérés séparément, sont dépourvus de toute distinctivité.

Leur association sous la forme d'un nouveau mot est-elle de nature à conférer à l'ensemble ainsi créé la distinctivité requise pour lui permettre d'être enregistrée ?

C'est un cas d'espèce de cette nature qui est à l'origine de l'arrêt rendu le 8 mai 2008 par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans une affaire *Eurohypo AG c. Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)* [C-304/06P].

## 2. Cadre juridique

Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire :

1. Sont refusées à l'enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

L'article 38, paragraphe 1, de ce même règlement, précise que :

Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.

Enfin, son article 74, paragraphe 1 dispose que :

Au cours de la procédure, l'office procède à l'examen d'office des faits ; [...]

### **3. Faits et procédure**

Le 30 avril 2002, la société allemande Eurohypo AG dépose auprès de l'OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur) une demande d'enregistrement de marque communautaire portant sur le signe verbal EUROHYPO.

Cette marque vise les services suivants de la classe 36 : « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services financiers ; financements ; analyses financières ; investissements ; assurances ».

Dans le cadre d'une saisine faisant suite à un premier refus de la marque par la division d'examen de l'OHMI, la Chambre de recours fait partiellement droit à l'enregistrement de cette marque en ce qu'elle porte sur les services « *analyse financière, investissements, assurances* ».

Elle refuse en revanche d'enregistrer la marque pour les services « affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services financiers, financements », considérant qu'en rapport avec ces services, la marque EUROHYPO est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94.

Elle estime, en effet, que les éléments EURO et HYPO composant cette marque constituent des références directes aux services visés, EURO rappelant la monnaie commune européenne et HYPO n'étant autre que le diminutif du terme allemand « *hypothek* » (hypothèque).

Désireuse d'obtenir l'enregistrement de sa marque pour l'ensemble des services initialement visés, la société Eurohypo AG introduit, le 5 novembre 2004, un recours devant le Tribunal de première instance.

Dans le cadre de son recours la société *Eurohypo AG* reproche principalement à la décision de la Chambre de recours d'avoir rejeté la demande d'enregistrement EUROHYPO sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du Règlement, au motif qu'elle était descriptive des services visés.

Or, dans son énumération des motifs absolus de refus des demandes de marques communautaires, l'article 7, paragraphe 1 du Règlement prévoit, sous b) les marques *dépourvues de caractère distinctif*, et sous c) les marques *descriptives* des produits ou services visés.

Le Tribunal rejette ce moyen considérant en substance, que les parties b) et c) de l'article 7, paragraphe 1 du Règlement se recoupent, et que dès lors qu'une marque est *descriptive* des services qu'elle désigne, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), elle est nécessairement *dépourvue de caractère distinctif* au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b).

Il confirme donc la décision de la Chambre de recours, estimant que « le refus d'enregistrement procède d'une juste application de l'article 7, paragraphe 1, sous b) [...] en même temps qu'il procède d'une juste application de l'article 7, paragraphe 1, sous c) », et qu'en conséquence, la Chambre de recours « a légalement considéré que le signe verbal EUROHYPO était descriptif des services [...] et était, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif ».

#### **4. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.)**

##### **4.1 Moyens du pourvoi**

Le premier moyen du pourvoi de la société Eurohypo AG est basé sur l'article 74, paragraphe 1 du Règlement qui impose à l'OHMI d'effectuer des analyses approfondies pour s'assurer que des motifs de refus d'enregistrement existent bien.

La requérante reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas considéré la décision de l'OHMI, qui ne faisait aucune référence à d'éventuelles recherches sur Internet, comme contraire à l'article 74, paragraphe 1.

Par son second moyen, la société Eurohypo AG fait grief au Tribunal de première instance d'avoir commis une erreur de droit dans l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b).

Elle lui reproche, en effet, de ne pas avoir procédé à une analyse de la marque EUROHYPO dans son ensemble et d'avoir appliqué de manière erronée les critères de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c).

##### **4.2 Décision de la cour**

Sur le premier moyen tenant à une application incorrecte de l'article 74, paragraphe 1 du Règlement, la Cour estime qu'il s'agit, sous couvert d'une question de droit, de remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal de première instance.

Or, la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour « constater les faits ni, en principe, examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits » et « qu'il appartient au seul Tribunal

---

d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis ».

Elle précise également que sa compétence se limite aux cas où les éléments de preuves présents au dossier auraient été appréciés de manière manifestement erronée.

Estimant que tel n'est pas le cas en l'espèce, la Cour déclare ce premier moyen irrecevable.

Sur le second moyen, la Cour constate tout d'abord que le Tribunal de première instance a, contrairement à ce qui lui est reproché, bien examiné si le terme créé par la juxtaposition des éléments descriptifs « EURO » et « HYPO », présentait, indépendamment du caractère descriptif de ces deux éléments considérés isolément, un caractère distinctif.

Il en a conclu que l'ensemble EUROHYPO ainsi créé ne constituait pas une invention lexicale présentant une structure inhabituelle, et que « l'impression créée par la marque en cause n'est pas suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent pour primer sur la somme desdits éléments ».

De fait, la Cour rejette la première branche de ce second moyen comme non fondée.

Ensuite, s'agissant de l'application erronée des critères de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), la Cour rappelle qu'en dépit de l'existence d'un certain chevauchement des motifs absolus de refus prévus à cet article, il est de jurisprudence constante qu'ils sont indépendants les uns des autres, et doivent faire l'objet d'une analyse séparée.

Or, la Cour constate que le Tribunal a apprécié le caractère distinctif de la marque EUROHYPO en effectuant uniquement une analyse de son *caractère descriptif* au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), alors qu'elle aurait dû, pour pouvoir valablement baser son refus sur l'article 7, paragraphe 1, sous b), rechercher de manière indépendante si la marque était *dépourvue de caractère distinctif* au sens de ce dernier.

L'arrêt du Tribunal étant entaché d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), la Cour décide

d'accueillir favorablement le second moyen du pourvoi, et de l'annuler.

Utilisant ensuite la prérogative qui lui est reconnue par l'article 61 du Règlement, la Cour prend l'initiative de se prononcer elle-même sur le fond du dossier, afin d'y apporter une réponse définitive.

En l'espèce, elle relève que le consommateur allemand moyen « comprend, dans le domaine visé par la demande d'enregistrement de la marque, le signe verbal EUROHYPO comme se référant [...] à des prêts hypothécaires payés dans la devise de l'Union économique et monétaire européenne » et que dans la mesure où aucun autre élément ne permet de considérer que la combinaison des éléments EURO et HYPO serait inhabituelle et/ou aurait une signification autre que celle des éléments la composant, la marque décrit plus les services désignés, qu'elle n'indique l'origine desdits services.

La Cour en déduit donc que la marque EUROHYPO est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et qu'en conséquence, le recours de la société Eurohypo AG visant à obtenir l'enregistrement de sa marque doit être rejeté.

## 5. Conclusion

Dans ce dossier, la requérante doit donc se contenter d'une victoire de principe sur l'OHMI et le Tribunal de première instance.

En effet, si l'arrêt attaqué est effectivement annulé en raison d'une erreur de droit de ces derniers, la société *Eurohypo AG* n'obtient pas pour autant gain de cause sur le fond du dossier, puisque sa marque est rejetée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du Règlement.

À cet égard, il est intéressant de s'attarder sur les motivations ayant conduit la Cour à rejeter, sur le fond, la demande litigieuse.

En effet, elle fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas conduit une analyse autonome du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), et de s'être contenté de considérer la marque en cause comme dépourvue de distinctivité en raison de son caractère descriptif.

---

En d'autres termes, il est reproché à l'OHMI et au Tribunal d'avoir fait application du critère prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c) (descriptivité) pour considérer que la marque EUROHYPO n'était pas distinctive, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b).

Or, pour rejeter le recours de la société Eurohypo AG, la Cour invoque le fait que la marque EUROHYPO n'est pas distinctive, car elle est susceptible d'être perçue par le public comme « *fournissant des informations sur la nature des services* qu'elle désigne et non comme indiquant l'origine des services en cause ».

Bien que la seconde partie de cette phrase soit conforme à l'esprit de l'article 7, paragraphe 1, sous b), la première partie de celle-ci fait clairement référence à la descriptivité de la marque pour lui dénier un degré de distinctivité suffisant.

On peut donc se demander si, ce faisant, la Cour ne commet pas la même erreur que celle qu'elle reproche au Tribunal.