

Capsule

Diversité linguistique et acquisition du caractère distinctif par l'usage au Benelux

Nicolas Pelèse*

| | |
|--|-----|
| 1. Introduction | 343 |
| 2. Cadre juridique | 344 |
| 3. Faits et procédure | 344 |
| 4. Questions préjudicielles. | 345 |
| 5. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) | 346 |
| 6. Conclusion | 347 |

© Nicolas Pelèse, 2007.

* Conseil en propriété intellectuelle au cabinet Germain & Maureau (Paris).

1. Introduction

L'une des règles principales gouvernant le droit des marques et plus spécifiquement les conditions de validité de celles-ci est celle de la distinctivité.

Un signe dont la protection est revendiquée au titre du droit des marques doit être apte à distinguer les produits ou services qu'il désigne des autres produits ou services de même nature. Pour cela, il doit être indépendant des éléments qui constituent la désignation ordinaire ou habituelle des produits ou services marqués.

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

Il existe cependant une hypothèse selon laquelle un signe qui serait *prima facie* totalement dépourvu de caractère distinctif puisse être admis à la protection à titre de marque : il s'agit de la distinctivité acquise par l'usage. Cette hypothèse concerne le cas où un signe totalement descriptif à prime abord a fait l'objet d'une exploitation tellement importante et ancienne qu'en dépit de son caractère descriptif, les consommateurs l'identifient comme une marque indiquant l'origine particulière des produits ou services auxquels elle s'applique.

La question de la distinctivité d'une marque, et plus encore celle de son caractère distinctif acquis par l'usage, prend un tour plus complexe lorsque l'Etat ou le territoire dans lequel cette distinctivité doit être appréciée est multilingue.

C'est précisément sur les conséquences du caractère multilingue du territoire d'enregistrement d'une marque sur les règles d'acquisition du caractère distinctif par l'usage que la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a été amenée à se

prononcer dans l'affaire *Bovemij Verzekeringen NV c. Benelux Merkenbureau*, qui a donné lieu à l'arrêt n° C-108/05 du 7 septembre 2006.

2. Cadre juridique

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104 rapprochant les législations des États membres de l'Union Européenne :

Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : [...]

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 devenues usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Aux termes du paragraphe 3 de ce même article :

Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle [...] si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

3. Faits et procédure

La présente affaire trouve son origine sur le territoire Benelux (Pays-Bas, Belgique et Luxembourg).

En 1997, la société *Bovemij Verzekeringen NV* dépose une demande d'enregistrement de marque portant sur le terme *EURO-POLIS* auprès du Bureau Benelux des Marques (BBM). Ce dernier refuse de procéder à l'enregistrement de cette marque, au motif qu'elle est composée de l'association de deux termes dépourvus de caractère distinctif en relation avec les services visés (*EURO* étant le

diminutif d'« Europe » et la désignation de la monnaie unique européenne, tandis que POLIS est le terme néerlandais consacré pour désigner un contrat d'assurance).

Saisi d'un recours formé par la société Bovemij Verzekeringen NV, le BBM confirme, en date du 28 mai 1998, le rejet définitif de la demande d'enregistrement EUROPOLIS.

Désireuse d'obtenir l'enregistrement de sa marque, la requérante introduit un recours devant la Cour d'appel de La Haye. À titre principal, elle invoque la distinctivité intrinsèque du signe EUROPOLIS et, à titre subsidiaire, elle demande que soit reconnu à ce signe un caractère distinctif acquis par l'usage au Benelux préalablement au dépôt de la demande d'enregistrement.

Après examen du recours, la Cour d'appel rejette les prétentions de la société Bovemij Verzekeringen NV au principal, considérant, comme l'avait fait avant elle le BBM, que le signe EUROPOLIS « consiste exclusivement en signes et indications pouvant servir dans le commerce à désigner des caractéristiques du produit, et que ce signe est dépourvu en lui-même de tout caractère distinctif ».

À l'argument soulevé par l'appelante à titre subsidiaire, la Cour d'appel répond que, pour que soit reconnu à un signe un caractère distinctif acquis par l'usage, il convient que ce signe « soit perçu comme une marque *dans une partie considérable du territoire Benelux*, laquelle peut être les Pays-Bas uniquement », contrairement au BBM, qui avait considéré que, pour acquérir un caractère distinctif par l'usage, un signe devait être perçu comme une marque « dans l'ensemble du territoire Benelux, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand Duché du Luxembourg » à la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

Afin que soit tranchée la question du territoire qu'il convient de prendre en considération pour examiner si une marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage, la Cour d'appel de La Haye saisit la CJCE de trois questions préjudicielles.

4. Questions préjudicielles

La juridiction Benelux pose à la CJCE les trois questions préjudicielles suivantes :

- 1) Faut-il interpréter l'article 3, paragraphe 3, de la directive en ce sens que l'acquisition d'un caractère distinctif (en l'espèce par

une marque Benelux) par l'usage, visée dans ce paragraphe, requiert que le signe soit perçu avant la date du dépôt par le public pertinent comme une marque *dans l'ensemble du territoire Benelux, et donc en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas* ?

Dans l'hypothèse où la première question entraînerait une réponse négative :

- 2) La condition posée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement visé dans ce paragraphe est-elle remplie si, du fait de son usage, le signe est perçu par le public pertinent comme une marque *dans une partie considérable du territoire Benelux* et cette partie considérable peut-elle se limiter, par exemple, aux Pays-Bas ?
- 3) Pour apprécier le caractère distinctif né de l'usage, tel que visé à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, d'un signe – consistant en un ou plusieurs mots d'une langue officielle du territoire d'un État membre (ou, comme en l'espèce, du territoire Benelux) – faut-il tenir compte des zones linguistiques existant dans ce territoire ?

Pour l'enregistrer comme marque, au cas où les autres conditions d'enregistrement sont remplies, suffit-il d'exiger que le signe soit perçu par le public pertinent comme une marque dans une partie considérable de la zone linguistique de l'État membre (ou, comme en l'espèce, du territoire Benelux) dans laquelle cette langue est officiellement parlée ?

5. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

La CJCE est appelée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une marque peut être considérée comme ayant acquis un caractère distinctif par l'usage, lorsqu'elle est constituée de termes dépourvus de caractère distinctif dans l'une des langues officielles d'un État ou d'un groupe d'États dans lequel le droit de marque présente un caractère unitaire.

À titre préliminaire, la CJCE rappelle que le territoire Benelux doit être considéré de façon unitaire et, de ce fait, être assimilé au territoire d'un État Membre de l'Union Européenne. Partant, la Cour estime que le territoire à considérer pour apprécier si une

marque a acquis un caractère distinctif par l'usage est celui dont les caractéristiques linguistique rendent *prima facie* le signe considéré dénué de distinctivité.

La CJCE répond donc aux deux premières questions que l'enregistrement d'une marque ne saurait être admis sur le fondement de la distinctivité acquise par l'usage « que s'il est démontré que cette marque a acquis par l'usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire de l'Etat membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire dans lequel il existe un motif de refus ». En l'espèce, il appartiendra aux juridictions du Benelux de rechercher si le signe, dépourvu de distinctivité en langue flamande, a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en aura été fait antérieurement à son dépôt, dans les parties néerlandophones du territoire Benelux, à savoir les Pays-Bas et la Flandre Belge.

Ce raisonnement conduit tout naturellement la CJCE à répondre positivement à la première partie de la troisième question préjudicielle, et à considérer qu'il y a effectivement lieu de tenir compte des zones linguistiques existant sur le territoire de l'Etat membre (en l'espèce, du Benelux) concerné.

La Cour nuance, en revanche, sa réponse sur la seconde partie de cette troisième question et estime que le caractère distinctif du signe doit avoir été acquis dans *toute* la zone linguistique dans laquelle le motif de refus existait, et non pas seulement dans une partie considérable de cette zone.

6. Conclusion

Cet arrêt met en évidence les difficultés que pose la pluralité linguistique dans les États ou groupes d'États qui connaissent plusieurs langues officielles. Tel est le cas du Benelux mais également, à une plus grande échelle, de l'Union Européenne.

Ainsi, l'éclairage apporté par cet arrêt, dont l'origine se situe au Benelux, peut être étendu aux marques de l'ensemble des États de l'Union Européenne, ainsi qu'à la marque communautaire elle-même, en raison de son caractère unitaire. À cet égard, l'article 7-3 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que « Le paragraphe 1 points b), c) et d) [qui concerne les marques dépourvues de distinctivité – nldr –] n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour

lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait ».

Ainsi, les instances communautaires sont régulièrement conduites à faire application de cet article lors de recours formés à l'encontre de décisions de refus prononcées par les services d'examen de l'OHMI. Dans ce cadre, elles font application de principes similaires à ceux développés par le présent arrêt, en recherchant systématiquement, dans le cas où le requérant invoquerait un caractère distinctif acquis par l'usage, si ce caractère distinctif a été acquis à l'égard du public des États membres dont la langue rend, *a priori*, le signe considéré descriptif.

Plusieurs décisions récentes des Chambres de Recours de l'OHMI pourront, à cet égard, être consultées avec profit¹.

Elles illustrent, si besoin était, la complexité inhérente à l'existence d'un droit de marque unitaire, valable dans un ensemble supranational caractérisé par une forte diversité linguistique, tel que l'Union Européenne.

1. 4^e Chambre de recours 20 juillet 2006, R-48/2006-4, *Rautaruukki Oyj.* ; 4^e Chambre de recours 31 mai 2006, R-1425/2005-4, *Europig SA*.