

*Capsule*

## **La nécessaire distinctivité des demandes de marques communautaires tridimensionnelles**

**Christel Lacarrière\***

1. INTRODUCTION . . . . .	381
2. FAITS ET PROCÉDURE . . . . .	382
3. LES QUESTIONS EN LITIGE. . . . .	383
4. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (T.P.I.C.E.). . . . .	383
4.1 Sur le caractère distinctif de la forme du briquet à pierre Bic. . . . .	383
4.2 Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage . . . . .	385
5. COMMENTAIRES . . . . .	387

---

© Christel Lacarrière, 2006.

\* Juriste française en Propriété Intellectuelle.

## 1. INTRODUCTION

Parmi les conditions d'enregistrement de toute marque figure celle de sa distinctivité.

En effet, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'origine du produit ou service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux ayant une autre provenance<sup>1</sup>.

La marque communautaire n'échappe pas à ce principe.

Conformément à l'article 4 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (« RMC »), « peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises » (nos italiques).

Corrélativement, l'article 7 du RMC prévoit le refus des marques communautaires qui seraient dépourvues de caractère distinctif.

L'exigence d'un caractère distinctif intrinsèque de la marque souffre toutefois une exception lorsque la marque concernée a acquis sa distinctivité à la faveur d'un usage antérieur au dépôt de la demande d'enregistrement.

C'est en présentant à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I.) une demande de marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'un briquet à pierre que la société française Bic s'est brûlée avec le principe de distinctivité.

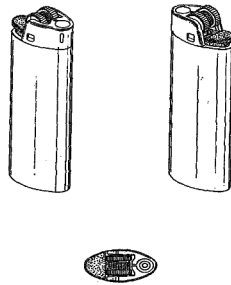
---

1. Voir Aff. C-517/99, Rec.p.6959, Merz & Krell.

## 2. FAITS ET PROCÉDURE

L'origine de la présente affaire remonte au 5 juillet 2000, lorsque la société française Bic a déposé auprès de l'O.H.M.I. une demande de marque tridimensionnelle portant sur un briquet à pierre et désignant les produits suivants de la classe 34 : « tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes ».

La représentation de la marque déposée par la société Bic était la suivante :



L'Examinateur a, dans un premier temps, émis une objection à l'enregistrement de cette marque, considérant que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC.

Dans ses observations en réponse, la société Bic a soulevé l'exception prévue à l'article 7, paragraphe 3 du RMC, demandant à ce que le caractère distinctif de sa marque soit reconnu en raison de son usage antérieur.

Le 5 juillet 2003, l'O.H.M.I. a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits « articles pour fumeurs, briquets », considérant que la marque « ne pouvait être perçue par le consommateur que comme un briquet ordinaire, que la fonction d'identification de la marque n'était donc pas remplie et qu'elle était dépourvue de caractère distinctif ».

Il n'a pas non plus fait droit à l'argument tiré de la distinctivité acquise par l'usage, estimant que les documents fournis par la déposante étaient insuffisants à démontrer une quelconque distinctivité de la marque.

---

Le 29 juillet 2003, la société Bic a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Chambre de Recours de l'O.H.M.I.

Dans sa décision du 6 avril 2004, la Chambre de Recours a considéré, non seulement que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC, mais également que les éléments apportés par la société Bic ne permettaient pas d'établir qu'elle avait acquis un caractère distinctif du fait de son usage.

Suite à ce second refus, la société Bic a formé un recours auprès du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (T.P.I.C.E.), aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la Chambre.

### **3. LES QUESTIONS EN LITIGE**

La forme du briquet telle que revendiquée et caractérisée par un réservoir droit de forme ovale, un capot de forme trapézoïdale et un bouton poussoir de forme semi-ovale, constitue-t-elle un signe distinctif susceptible d'être protégé à titre de marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC ?

La forme considérée a-t-elle acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait antérieurement à son dépôt, au sens de l'article 7 paragraphe 3 du RMC ?

### **4. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (T.P.I.C.E.)**

Le Tribunal a été appelé à se prononcer sur la distinctivité de la demande de marque tridimensionnelle, ainsi que sur l'éventuelle acquisition du caractère distinctif par l'usage qui a été fait de la marque antérieurement à sa demande d'enregistrement.

#### **4.1 Sur le caractère distinctif de la forme du briquet à pierre BIC**

Dans son jugement, le Tribunal rappelle tout d'abord que l'appréciation du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle se fait d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels la

demande d'enregistrement est déposée et, d'autre part, par rapport à la perception qu'a le public pertinent du signe déposé<sup>2</sup>.

Il souligne, par ailleurs, que les critères d'appréciation du caractère distinctif d'une demande de marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit sont identiques à ceux utilisés pour apprécier la distinctivité des autres demandes de marques<sup>3</sup>.

Toutefois, en pratique, le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle s'avère particulièrement délicat à apprécier, en particulier dans le cas où celle-ci est constituée par la forme du produit visé<sup>4</sup>.

Pour parvenir à évaluer la distinctivité de la marque tridimensionnelle déposée par la société Bic, le T.P.I.C.E. va faire application des critères cumulatifs suivants :

- la forme objet de la demande se différencie-t-elle de la forme communément employée dans le commerce pour les produits concernés ?
- la forme objet de la demande peut-elle être perçue par le public pertinent comme typique des produits concernés ?

En l'espèce, la Chambre de Recours avait relevé que la marque ne possédait aucun élément autre que l'aspect habituel d'un briquet et, qu'en outre, les briquets étant généralement de petite taille, les détails en étaient difficilement perceptibles.

Elle a donc considéré que la forme en cause ne permettait pas au public pertinent de distinguer, de façon certaine et immédiate, les briquets à pierre de la société Bic de ceux ayant une autre origine commerciale.

Dans son jugement, le Tribunal a suivi la position de la Chambre de Recours en décidant que :

la marque tridimensionnelle demandée est constituée par une combinaison d'éléments de présentation venant naturellement

---

2. Voir notamment Aff. C-468/01 à C-472/01, Rec.p.I-5141, point 33, Procter & Gamble.

3. Voir notamment Aff. C-299/99, Rec.p.I-5475, point 48, Philips.

4. Voir notamment Aff. C-456/01 et C-457/01, Rec.p.I-5089, point 38, Henkel/OHMI.

à l'esprit et qui sont typiques des produits concernés. En effet, la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base des produits concernés, qui sont communément utilisées dans le commerce, mais elle apparaît plutôt comme une variante de celles-ci. Il s'ensuit qu'aucun élément de ladite marque, pris seul ou en combinaison avec les autres, ne possède de caractère distinctif.

#### 4.2 Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage

Comme indiqué plus haut, à défaut de ne pas être distinctive *prima facie*, une marque peut avoir acquis son caractère distinctif<sup>5</sup> grâce à l'exploitation qui en a été faite antérieurement à son dépôt.

Tout au long de son jugement, le Tribunal rappelle les critères d'applicabilité de l'article 7, paragraphe 3 du RMC, qui peuvent être résumés comme suit :

- l'acquisition du caractère distinctif par l'usage de la marque exige qu'une fraction significative du public de référence identifie les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée<sup>6</sup> ;
- l'usage de la marque doit être démontré dans une partie substantielle de la Communauté Européenne<sup>7</sup> ;
- le caractère distinctif acquis par l'usage doit être apprécié d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé ;
- l'acquisition du caractère distinctif par l'usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement<sup>8</sup>.

Afin de prouver que la forme de son briquet avait acquis un caractère distinctif de par l'usage qui en avait été fait, la société Bic a soumis à la Chambre de Recours puis au Tribunal les éléments suivants :

---

5. Voir notamment Aff. C-108/97 et C-109/97, Rec.p.I-2779, points 51 et 53, Winsur-fing Chiemsee.

6. Voir notamment Aff. T-399/02, Eurocermex/ OHMI (forme d'une bouteille).

7. Voir notamment Aff. T-237/01, Rec.p.II-411, point 52, Alcon/OHMI (forme d'une bouteille de bière).

8. Voir notamment Aff. T-247/01, Rec.p.II-5301, point 36, eCopy/ OHMI.

- des tableaux indiquant les investissements publicitaires et promotionnels pour la marque demandée :

Le Tribunal relève que les données concernant les investissements publicitaires et promotionnels ne portent pas exclusivement sur les briquets à pierre, objet de la demande de marque. Ces données sont par conséquent jugées comme insuffisantes.

- un tableau comportant les chiffres des investissements promotionnels et publicitaires pour des briquets postérieurement à 1998 :

Le Tribunal relève que ce document n'a pas été produit pendant la procédure administrative devant l'O.H.M.I. Par conséquent il ne peut pas être pris en considération.

- un tableau du volume des ventes du briquet BIC en Europe entre 1972 et 2001 :

Le Tribunal relève que les données qui figurent dans ce tableau portent sur des briquets BIC, sans autre précision sur la forme des briquets concernés. Ces données sont par conséquent dépourvues de force probante dans le cas d'espèce.

- un tableau du volume des ventes du briquet BIC (à molette) entre 1997 et 2003 :

Le Tribunal relève que les données figurant dans ce tableau concernent l'ensemble de la Communauté Européenne telle que constituée à cette période, sans précision quant aux marchés nationaux concernés. Ces éléments n'ont donc pas de force probante.

- des copies d'enregistrement de marques portant sur la forme du briquet, obtenus au sein de l'Union Européenne :

Ces enregistrements ayant été obtenus sans démonstration de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, le tribunal a estimé qu'ils ne constituaient pas des preuves valables, puisque ne comportant aucun élément de nature à démontrer un quelconque caractère distinctif acquis par l'usage.

- des articles parus dans la presse française présentant le briquet BIC :

Le Tribunal relève que les documents ne concernent que la perception du briquet BIC par le public français. Par conséquent ils ne sont pas de nature à démontrer que la forme constituant la marque demandée a acquis, dans une partie substantielle de la Communauté Européenne, un caractère distinctif par l'usage.

- des déclarations de distributeurs :

Le Tribunal relève que les déclarations se présentent sous la forme de textes préétablis et que certaines d'entre elles proviennent de filiales de la société Bic. Ces éléments ne peuvent donc, à eux seuls, constituer des preuves suffisantes, faute d'être corroborés par d'autres éléments probants.

- les résultats de deux sondages effectués en 2002 :

Ces deux sondages ont été réalisés après le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Les éléments de preuve de l'usage de la marque établis postérieurement à la date du dépôt ne peuvent pas être pris en compte.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a, dans son jugement, suivi la position de la Chambre de Recours, en décidant que « la Chambre de recours avait considéré à bon droit que la société Bic n'avait pas démontré que la marque demandée en l'espèce avait acquis un caractère distinctif de l'usage qui en avait été fait dans une partie substantielle de la Communauté ».

## 5. COMMENTAIRES

Si certains sont convaincus qu'il est « quasiment » impossible d'obtenir l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle communautaire, cette affaire ne fera que les conforter dans leur position.

Cela est d'autant plus vrai que le T.P.I.C.E. a rendu le 15 décembre 2005 deux jugements dans le même sens, portant sur deux demandes de marques tridimensionnelles présentées par la même société, l'une portant sur un briquet à pierre, l'autre sur un briquet numérique.

L'application que fait le Tribunal de l'article 7 paragraphes 1 et 3 du RMC est riche d'enseignements et mérite de retenir toute notre



attention, en particulier s'agissant de l'exigence géographique qui veut qu'une marque, pour se voir reconnaître un caractère distinctif par l'usage, doit avoir fait l'objet d'une exploitation dans une partie substantielle du territoire de l'Union Européenne.

Le Tribunal a, en effet, relevé que la perception du seul public français ne permettait pas de conclure à la distinctivité d'un signe pour l'ensemble de l'Union Européenne, dans la mesure où le public concerné ne peut être considéré comme représentatif des consommateurs européens.

Il rappelle ainsi la position de l'O.H.M.I., selon laquelle l'exigence géographique est satisfaite dès lors que l'acquisition du caractère distinctif est démontrée dans les différentes « régions » de la Communauté, en d'autres termes, dans les différentes parties du marché commun (centre, est, ouest, sud et nord).

Peut-on dès lors envisager de transposer cette « exigence géographique » au cas de l'action en déchéance d'une marque communautaire pour défaut d'exploitation qui, jusque là, ne pouvait être introduite si la marque n'était utilisée que dans un seul pays de la Communauté Européenne ?

Force est de constater que ce jugement attise des interrogations auxquelles les développements futurs de la jurisprudence devront répondre.