

*Capsule*

**Les conditions de la protection  
d'une couleur en tant que telle à  
titre de marque au regard de la  
jurisprudence communautaire**

**Christel Lacarrière\***

1. Introduction . . . . .	301
2. Faits et procédure. . . . .	301
3. Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) . . . . .	302
3.1 Première question. . . . .	302
3.2 Deuxième question . . . . .	302
3.3 Troisième question . . . . .	302
3.4 Quatrième question . . . . .	303

---

© Christel Lacarrière, 2003.

\* Juriste au sein du Cabinet CMC Avocats Paris – France.

4. Les réponses de la CJCE . . . . .	303
4.1 Réponse à la première question . . . . .	303
4.2 Réponse à la deuxième question . . . . .	304
4.3 Réponse à la troisième question . . . . .	304
4.4 Réponse à la quatrième question. . . . .	305
5. Commentaires. . . . .	306

## 1. Introduction

De même que la question de la protection des signes sonores et olfactifs, celle de l'enregistrement d'une ou plusieurs couleurs à titre de marque a fait l'objet de nombreux débats.

Un arrêt du 9 mai 2003 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes<sup>1</sup> vient apporter un éclairage nouveau en la matière.

## 2. Faits et procédure

Le litige concerne les conditions auxquelles doit répondre une couleur pour pouvoir prétendre à la protection à titre de marque.

L'origine de la présente affaire remonte au 27 août 1996 lorsque la société *Libertel Groep BV*, établie aux Pays-Bas et ayant pour activité principale la fourniture de services de télécommunications mobiles, dépose auprès du Bureau Benelux des Marques<sup>2</sup> (BBM) une demande d'enregistrement de marque composée de la seule couleur orange pour certains produits et services de télécommunications relevant des classes 9, 35 et 38 de l'Arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et services.

Dans l'espace destiné à accueillir la reproduction de la marque figurant sur le bordereau de dépôt, le déposant représenta sa marque de la façon suivante: une surface rectangulaire de couleur orange accompagné de la mention «couleur orange» et, dans l'espace destiné à décrire la marque, ne figurait aucune précision ou référence à un quelconque code de couleur.

---

1. Affaire *Libertel Groep BV*, C-104/01, 6 mai 2003.

2. Autorité compétente en matière de marques pour le Royaume de la Belgique, le grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Depuis 1996, le Bureau Benelux des Marques est chargé d'examiner les demandes d'enregistrement de marques faisant l'objet d'un motif absolu de refus.

Le 21 février 1997, le BBM émit un refus provisoire de protection au motif que le signe déposé, composé exclusivement de la couleur orange, était dépourvu de caractère distinctif.

Le 10 septembre 1997, suite aux observations en réponse déposées par la société Libertel à l'encontre du refus provisoire, le BBM signifia en retour son refus définitif.

Le 3 août 1998, la société Libertel s'est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, juridiction suprême des Pays-Bas.

Cette juridiction se trouvait face à un problème d'interprétation des règles de droit interne au regard, notamment, de la Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres de l'Union Européenne sur les marques. Elle a donc présenté à la Cour de Justice des Communautés Européennes, par ordonnance du 23 février 2001, les quatre questions préjudicielles ci-après énoncées.

### **3. Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)**

#### **3.1 Première question**

Une simple couleur spécifique, reproduite en tant que telle ou désignée par un code international, est-elle susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Directive?

#### **3.2 Deuxième question**

En cas de réponse affirmative à la première question, le fait que l'enregistrement soit demandé pour un nombre important ou restreint de produits ou services a-t-il une incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe?

#### **3.3 Troisième question**

Pour apprécier le caractère distinctif d'une couleur déterminée, est-il nécessaire d'examiner s'il existe un intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous comme c'est le cas des signes qui désignent une provenance géographique?

### **3.4 Quatrième question**

Le Bureau Benelux des marques doit-il se limiter à une appréciation de ce caractère distinctif dans l'abstrait ou doit-il tenir compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce, et notamment de l'usage qui est fait de ce signe et de la manière dont il est utilisé?

## **4. Les réponses de la CJCE**

Aux questions posées ci-dessus, la CJCE apporte l'analyse et les réponses suivantes.

### **4.1 Réponse à la première question**

La Cour est appelée à se prononcer sur la possibilité pour une couleur de remplir la condition de distinctivité nécessaire à l'enregistrement à titre de marque.

Il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance<sup>3</sup>.

Or, la perception du public pertinent n'est pas la même dans le cas d'un signe constitué par une couleur en elle-même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne.

En effet, les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en elle-même n'est pas, dans les usages commerciaux actuels, utilisée comme moyen d'identification.

La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même.

---

3. Voir notamment l'arrêt du 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec. p. I-6959.

Toutefois, même si une couleur en elle-même n'a pas *ab initio* un caractère distinctif au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Directive, elle peut l'acquérir en rapport avec les produits ou les services revendiqués à la suite de son usage, conformément au paragraphe (3) de cet article.

La CJCE répond donc à la première question préjudicielle qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Directive, à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu.

#### **4.2 Réponse à la deuxième question**

Dans sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si le fait que l'enregistrement soit demandé pour un nombre important ou restreint de produits ou services a une incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe.

La CJCE répond que l'étendue des produits ou services revendiqués dans la demande d'enregistrement doit être prise en considération pour, d'une part, apprécier le caractère distinctif de la marque, et d'autre part, préserver l'intérêt général qui consiste à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs au profit des autres opérateurs offrant des produits ou des services du même type que ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé.

#### **4.3 Réponse à la troisième question**

La CJCE devait se prononcer sur le point de savoir si, pour apprécier le caractère distinctif d'une couleur déterminée, il est nécessaire d'examiner s'il existe un intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous.

Selon certaines des observations présentées à la Cour, avec les moyens techniques actuels (pantone, nuancier, *etc.*), il est possible de distinguer un très grand nombre de nuances de couleurs.

Toutefois, le nombre de couleurs que le public est apte à distinguer est peu élevé du fait qu'il a rarement la possibilité de comparer directement des produits revêtus de différentes nuances de couleurs.

Il en découle que le nombre de couleurs différentes effectivement disponibles, en tant que marques potentielles, pour distinguer les produits ou les services doit être considéré comme réduit.

Or, conformément au paragraphe 5(1) de la Directive, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps.

Par conséquent, la possibilité d'enregistrer une marque doit pouvoir faire l'objet de restrictions fondées sur l'intérêt public.

En ce qui concerne l'enregistrement en tant que marque de couleurs en elles-mêmes, sans délimitation dans l'espace, le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu'un petit nombre d'enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles.

Un monopole aussi étendu ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu'il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique.

La CJCE estime donc qu'il convient de reconnaître, dans le champ du droit communautaire des marques, un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé.

#### **4.4 Réponse à la quatrième question**

La CJCE devait se prononcer sur le fait de savoir si le Bureau Benelux des marques devait se limiter à une appréciation du caractère distinctif dans l'abstrait ou s'il devait tenir compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce, et notamment de l'usage qui est fait de ce signe et de la manière dont il est utilisé.

Rappelons tout d'abord que, si l'enregistrement d'un signe en tant que marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, l'article 6 *quinquies*, C, paragraphe 1, de la Convention de Paris précise que, «pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque».

L'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit donc s'assurer que le signe n'est pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits ou des services de l'entreprise qui en sollicite l'enregistrement en tant que marque.

Outre cette appréciation *in abstracto*, La CJCE estime que l'examen du caractère distinctif doit également être effectué *in concreto*, celui-ci devant prendre en considération toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, y compris, le cas échéant, l'usage qui a été fait du signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé.

## 5. Commentaires

Dans son arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes apporte des éléments positifs de réponse aux différentes questions posées en estimant notamment qu'une couleur en tant que telle, sans délimitation dans l'espace est susceptible de présenter pour certains produits et services un caractère distinctif au sens des alinéas 3a) et 3b) de la Directive 89/104/CEE<sup>4</sup>.

En outre, elle précise les critères de la protection d'une couleur à titre de marque:

- une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter un caractère distinctif, à condition qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective;

---

4. Art. 3, Directive 89/104/CEE: «Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés: a) les signes qui ne peuvent constituer une marque; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

- 
- une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises;
  - pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la directive, l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'usage qui a été fait de la marque.

On remarquera que la Cour se prononce également sur la forme de représentation graphique acceptable pour le dépôt d'une couleur à titre de marque, comme elle l'avait fait pour le dépôt d'une marque olfactive<sup>5</sup>.

La simple reproduction sur papier de la couleur ne suffisant pas, la désignation de cette couleur par un code internationalement reconnu pourrait permettre de remplir les conditions de précision et d'objectivité.

Par ailleurs, la CJCE fait, pour la première fois, appel aux notions d'intérêt général et d'étendue des produits et services pour apprécier le caractère distinctif d'un signe.

Il sera intéressant de voir si ces deux notions seront reprises dans les motivations des futurs arrêts des juridictions nationales et communautaire, afin d'en mesurer la portée.

La première décision intervenue postérieurement à l'arrêt *Liber-tel* est un arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes rendu le 9 juillet 2003<sup>6</sup>.

Celui-ci a confirmé le refus d'enregistrement d'une marque constituée d'une combinaison de couleurs au motif qu'aucune des couleurs composant la marque n'était «inhabituelle» au regard des produits désignés dans l'acte de dépôt.

---

5. Affaire *Sieckmann*, C-273/00, 12 déc. 2002.

6. Affaire *Andreas Stihl AG & Co. KF*, T-234/01, 9 juill. 2003.

Le Tribunal a estimé que ni les nuances de couleurs retenues, ni leurs combinaisons ne pouvaient conférer à la marque le caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement.

Il est à noter que l'arrêt reprend, parmi les critères d'appréciation du caractère distinctif d'une couleur déposée à titre de marque, celui de l'étendue des produits et services désignés, critère défini par la Cour dans l'arrêt *Libertel*.

Il s'agit de la première application des critères définis par l'arrêt *Libertel*, même si cette dernière décision ne fait pas référence à la notion d'intérêt général.

Quoi qu'il en soit, cet arrêt du Tribunal de Première Instance nous rappelle qu'au delà des conditions tenant à la représentation graphique du signe figuratif dans l'acte de dépôt, la condition *sine qua non* de la protection d'un signe à titre de marque demeure sa distinctivité au regard des produits ou services désignés.